

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 17.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №489379 знака «PUERTO BANUS» в связи с его неиспользованием, поданное ООО «ССТВ», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация вышеуказанного знака была произведена Международным Бюро ВОИС 31.10.1984 за № 489379 со сроком действия 20 лет, в отношении услуг 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя PUERTO JOSE BANUS DE ANDALUCIA LA NUEVA, S.A. 6, calle Monte Esquina, MADRID (Espagne). В настоящее время правообладателем данной международной регистрации является фирма PUERTO JOSE BANUS, S.A. Torre de Control Puerto Banus E-29600 Marbella (MALAGA) (ES) (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации №489379 представляет собой словесное обозначение «PUERTO BANUS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №489379 знака «PUERTO BANUS» в отношении услуг 42 класса МКТУ в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В адрес правообладателя и его представителя были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением копии заявления от 17.03.2010.

По сведениям почтовой службы вышеуказанные уведомления были получены правообладателем и его представителем.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на заседание коллегии не явился. Вместе с тем, в материалах дела находятся документы, свидетельствующие о том, что правообладателю было известно о поступившем в Палату по патентным спорам заявлении о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №489379 (см. ходатайство от 04.05.2010).

Лицо, подавшее заявление, представило документы (договор субаренды нежилого помещения, сведения из базы данных сети Интернет, меню рыбного ресторана «ПОРТО БАНУС»), подтверждающие его заинтересованность в подаче заявления от 17.03.2010.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 17.03.2010.

Правовая база для рассмотрения заявления от 17.03.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), упомянутые Кодекс и Правила.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 1 статьи 22 Закона использованием товарного считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

В соответствии со статьей 9 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков «ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договолившихся стран, а также публикует их в своем журнале».

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №489379 знака «PUERTO BANUS» по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 17.03.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 17.03.2010 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №489379 знака «PUERTO BANUS» в отношении услуг 42 класса МКТУ.