

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление от 01.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 581708, поданное Пеликан Продактс, Инк., США (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 581708 знака «  **Pelikan** » с конвенционным приоритетом от 24.04.1991 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 17.10.1991 в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 08, 09, 11, 16, 17, 18, 20, 25, 28, 35, 37, 39 и 40 классов МКТУ на имя Pelican Vertriebsgesellschaft mbH & Co/ KG Werftstrasse 9 30163 Hannover Germany (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны знака «Pelican» по международной регистрации № 581708 на территории Российской Федерации в отношении товаров 11 класса МКТУ указанных в перечне международной регистрации, в связи с неиспользованием знака правообладателем на территории Российской Федерации.

В адрес правообладателя (Pelican Vertriebsgesellschaft mbH&Co. KG Werftshtrasse 9 30163 Hannover Germany) и его представителя (Lovells Boesebeck Droste Rechtsanwälte, Warburgstraße 50 D-20354 Hamburg DE) в установленном порядке были направлены уведомления (ф.870) от 21.04.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 24.06.2011, с приложением копии заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

Материалы дела содержат копию уведомления о вручении корреспонденции, направленной в адрес правообладателя.

Правообладатель отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал.

Лицо, подавшее заявление, в свою очередь, представило комплект материалов, свидетельствующих о его заинтересованности в подаче заявления от 01.04.2011 в отношении товаров 11 класса МКТУ обусловленной тем, что оно является компанией, имеющей сходное со спорным знаком фирменное наименование, осуществляет деятельность по выпуску фонарей (товар 11 класса МКТУ), которые широко используются во всем мире военными, полицейскими, пожарными, путешественниками и т.д., и имеет реальное намерение распространить свою деятельность на территорию Российской Федерации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает доводы заявления от 01.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 581708 в отношении товаров 11 класса МКТУ на территории Российской Федерации убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 01.04.2011 включает упомянутые выше Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 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 трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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 правообладателем 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 или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 01.04.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

В виду этого, направив уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению владельца знака по международной регистрации № 581708 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления от 01.04.2011 о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащего ему знака.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление от 01.04.2011, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 581708 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 01.04.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 01.04.2011 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 581708 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ.