

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 25.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №681517 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Иберис», Москва, Россия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация комбинированного знака со словесным элементом «CESAREO» с конвенционным приоритетом от 17.12.1996 произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 16.06.1997 за №681517 на имя компании Bruno Kaiser, Suisse (далее – правообладатель) в отношении товаров 11, 20, 21 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. На территории Российской Федерации правовая охрана указанному знаку предоставлена в отношении товаров 11 и услуг 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №681517 в отношении всех товаров, указанных в регистрации, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 24.04.2009 о принятии заявления к рассмотрению с приложением экземпляра этого заявления и указанием даты рассмотрения заявления, назначенной на 02.09.2009.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился и отзыва по мотивам поступившего заявления не представил.

Лицом, подавшим заявление, представлены пояснения и материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в подаче заявления, обусловленной

тем, что неиспользуемый знак по международной регистрации №681517 затрагивает его интересы в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 25.03.2009 в отношении вышеназванных товаров.

Правовая база для рассмотрения заявления от 25.03.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002г., введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), упомянутые 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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную

товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа.

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

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 25.03.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в информационно-поисковой базе ВОИС.

На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования или адреса, как это предусмотрено статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомления по адресам, имеющимся в информационно-поисковой базе ВОИС, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 25.03.2009 о досрочном

прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №681517 в связи с его неиспользованием.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 32 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 25.03.2009.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 25.03.2009 и досрочно частично прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану знака по международной регистрации №681517, сохранив ее в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, указанных в регистрации.