

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 29.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 775190, поданное Закрытым акционерным обществом «Обнинскоргсинтез», г. Обнинск (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация знака «UNLIMITED.DSM» с конвенционным приоритетом от 25.06.2001 произведена Международным Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 18.12.2001 за № 775190 на имя компании DSM IP Assets B.V., Нидерланды (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 775190 представляет собой словесное обозначение «UNLIMITED.DSM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

На территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 775190 предоставлена правовая охрана в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ, элемент «DSM» включен в состав знака без предоставления ему самостоятельной правовой охраны.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.09.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 775190 в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя (DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1 NL-6411 TE Heerlen (NL)) и в адрес его представителя (DSM Intellectual Property P.O. Box 9 NL-6160 MA

Geleen (NL)) в установленном порядке были направлены уведомления (ф. 870) от 14.10.2009 с приложением копии заявления от 29.09.2009 о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 16.12.2009. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, было получено адресатом 27.10.2009, согласно имеющемуся в материалах заявки почтовому уведомлению о вручении.

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

Лицо, подавшее заявление, в свою очередь, на заседании коллегии представило комплект материалов, свидетельствующих о его заинтересованности в подаче заявления от 29.09.2009 в отношении товаров 01 класса МКТУ, что и явилось объемом правовой охраны, подлежащим рассмотрению по существу.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 29.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 775190 в отношении товаров 01 класса МКТУ ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 29.09.2009 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии со статьей 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии со статьей 9 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков (далее – Мадридское соглашение) ведомство страны владельца знака уведомляет МБ ВОИС, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. МБ ВОИС вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства договорившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 29.09.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в материалах заявки и информационной базе МБ ВОИС.

На дату рассмотрения (16.12.2009) заявления от 29.09.2009 владелец знака по международной регистрации № 775190 не предпринимал каких-либо действий, направленных на уведомление МБ ВОИС об изменении своего наименования или адреса. Направив уведомления правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению его о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления от 29.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 775190.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление от 29.09.2009, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 775190 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в международной регистрации,

и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 29.09.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 29.09.2009 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 775190 в связи с его неиспользованием в отношении товаров 01 класса МКТУ, сохранив ее действие в отношении товаров 02, 03, 04, 05, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ.**