

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 05.03.2010, поданное компанией «ДБМ», Франция (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №803630, при этом установила следующее.

Международная регистрация данного знака была произведена 17.02.2003 за №803630 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 03, 05, 16 и услуг 35 классов МКТУ на имя компании «ТОМІЛ s.r.o.», Чехия (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации №803630 представляет собой словесное обозначение «AGENERIC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.03.2010 о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «AGENERIC» по международной регистрации №803630 в отношении товаров 03 класса МКТУ по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации спорного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ обоснована в заявлении тем, что оно обладает исключительным правом на сходный знак «GENERIC» по международной регистрации №895029 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке было направлено уведомление от 15.04.2010 о дате заседания коллегии Палаты по

патентным спорам, назначенной на 24.05.2010, с приложением копии заявления. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на заседание коллегии не явился. Какие-либо ходатайства от правообладателя в Палату по патентным спорам также не поступали.

При этом следует отметить, что указанное выше уведомление, отправленное в адреса правообладателя и его представителя, было ими получено 06.05.2010 и 10.05.2010, согласно почтовым уведомлениям о вручении соответствующих заказных писем адресатам.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.03.2010, включает в себя 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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса 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.

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

Принимая во внимание то, что лицо, подавшее заявление, обладает исключительным правом на сходный знак «GENERIC» по международной регистрации №895029 в отношении товаров 03 класса МКТУ, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «AGENERIC» по международной регистрации №803630 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Исходя из указанного, правообладателю необходимо было представить доказательства использования на территории Российской Федерации спорного знака в отношении данных товаров.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 05.03.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержалась на момент рассмотрения заявления в международной регистрации №803630 и в базе данных ВОИС.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении и назначенной дате его рассмотрения.

В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном частичном

прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «AGENERIC» по международной регистрации №803630 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 03 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 05.03.2010.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 05.03.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «AGENERIC» по международной регистрации №803630 в отношении товаров 03 класса МКТУ.