

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, 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, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 29.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «DIAPREL» по международной регистрации №453501, поданное Закрытым акционерным обществом «ВЕРТЕКС», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №453501 знака «DIAPREL» с конвенционным приоритетом от 20.03.1980 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 30.06.1980 на имя BIOFARMA, S.A. (Франция) в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №453501 знака «DIAPREL» на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне международной регистрации, в связи с неиспользованием знака правообладателем на территории Российской Федерации.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 08.09.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.05.2009, с приложением копии заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

Правообладатель на заседание не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего заявления.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 29.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №453501.

Правовая база для рассмотрения заявления от 29.04.2008 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенными в действие с 27.12.2002, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

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.

Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем 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 или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

В соответствии со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» от 14.04.1891, пересмотренного 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 15.07.1957, 14.07.1967 с изменениями от 28.09.1978 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 29.04.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в международной регистрации №453501 и базе данных Международного Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем заявлении от 29.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации на территории Российской Федерации полностью в связи с неиспользованием знака.

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 отношении товаров 05 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 29.04.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 29.04.2008 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «DIAPREL» по международной регистрации №453501 полностью.**