

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 07.08.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «Форте фармасьютикал» (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 599590 знака, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 599590 знака «BIOFLOR» произведена МБ ВОИС 23.01.1993г. в отношении товаров 01 и 05 класса МКТУ, перечисленных в перечне, на имя фирмы Plantan GmbH, Германия (далее - правообладатель). Решением Роспатента от 25.01.1994г. международной регистрации №599590 знака «BIOFLOR» предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны международного знака №599590 полностью в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 01.09.2008г. о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 18.02.2009г., с приложением копии заявления.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления от 07.08.2008 не был представлен.

На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, были представлены материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности по продвижению товаров 05 класса МКТУ на территории Российской Федерации.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №599590 только в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В отношении иного объема правовой охраны товарного знака «BIOFLOR» по международной регистрации №599590 заинтересованность не установлена.

Ввиду изложенного выше заявление от 07.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №599590 рассматривалось по существу в отношении только товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 599590 знака «BIOFLORIN».

С учетом даты (23.01.1993г.) международной регистрации №599590 правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Согласно статье 17 Закона правообладатель уведомляет Патентное ведомство об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

На основании пункта 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 4 статьи 1486 Кодекса прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

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 меняющем его существа.

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.

Согласно пункту 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 или о досрочном прекращении международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 07.08.2008г. могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в международной регистрации № 599590, поскольку другой информации об изменении наименования либо адреса правообладателя в МБ ВИОС не поступало.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 07.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему международного знака № 599590, в связи с его неиспользованием.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного международного знака в установленный Кодексом срок, в отношении всех зарегистрированных товаров 05 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 07.08.2008г.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 07.08.2008 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 599590 частично, сохранив её действие в отношении товаров 01 класса МКТУ.**