

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 13.08.2008, поданное компанией ИнтерКомпонентВаре АГ, Германия (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №654993 знака «COMPONENTWARE», при этом установлено следующее.

Международная регистрация №654993 знака «COMPONENTWARE» произведена МБ ВОИС 22.04.1996г. в отношении товаров/услуг 09, 41 и 42 классов МКТУ, перечисленных в перечне, на имя Fabasoft R & D Software GmbH & Co KG, Австрия (далее - правообладатель). Решением Роспатента от 21.05.1997г. международной регистрации №654993 знака «COMPONENTWARE» предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров/услуг, приведенных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны международного знака «COMPONENTWARE», регистрация №654993 в отношении всех зарегистрированных товаров/услуг, в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 12.09.2008г. за №654993/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 23.03.2009г., с приложением копии заявления.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления от 13.08.2008г. 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 о том, что лицо, подавшее заявление, разрабатывает и продает программное и аппаратное обеспечение для систем персональной электронной медицинской карты, а также разрабатывает сетевые решения для больниц и частнопрактикующих врачей. Лицо, подавшее заявление, является владельцем знака по международной регистрации №881933 (базовая регистрация №39975987.5/42 от 24.02.2000) для услуг 42 класса МКТУ: интегрирование технологических компонентов (информационные программные и аппаратные средства) в различных областях. Причиной отказа в предоставлении правовой охраны знаку №881933 на территории РФ послужил знак по международной регистрации №654993.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №654993 в отношении товаров/услуг по 09 и 42 классам МКТУ.

В отношении иного объема правовой охраны знака (услуги 41 класса МКТУ) по международной регистрации №654993 заинтересованность не установлена.

Ввиду изложенного выше заявление от 13.08.2008 рассматривалось по существу в отношении части товаров/услуг 09 и 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 13.08.2008г. ввиду нижеследующего.

С учетом даты (22.04.1996г.) регистрации международного знака №654993 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.

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 13.08.2008г. могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в международной регистрации № 654993, 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 13.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему международного знака № 654993, в связи с его неиспользованием.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании знака по международной регистрации №654993 в установленный Законом срок, в отношении всех зарегистрированных

товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 07.08.2008г.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 13.08.2008 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 654993 частично, сохранив её действие в отношении услуг 41 класса МКТУ.