

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, ГК РФ), введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 13.08.2010, поданное фирмой БИОФАРМА, Франция (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №803637 знака «DOROXAN», при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №803637 знака «DOROXAN», произведенной 07.04.2003 в отношении товаров 5 класса МКТУ, приведенных в перечне, является ROTTAPHARM SPA, Galleria Unione, 5, I-20122 Milano Италия (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 13.08.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №803637 знака «DOROXAN» в отношении всех товаров 5 класса МКТУ по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 20.08.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.10.2010, с приложением копии заявления.

Согласно данным почтовой службы правообладателем и его представителем корреспонденция получена.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего заявления.

Материалы, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №803637 знака «DOROXAN» в отношении

вышеуказанных товаров приложены к заявлению и представлены на коллегии Палаты по патентным спорам 12.10.2010.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 13.08.2010 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), ГК РФ и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак был зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

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

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.

В соответствии со статьей 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или)

их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 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.

Поскольку доказательства использования знака по международной регистрации №803637 в отношении товаров 5 класса МКТУ, перечисленных в перечне знака, правообладателем не представлены, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании данного знака в установленные Кодексом сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №803637.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 13.08.2010 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №803637 полностью.**