

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 22.08.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №537399 знака «IMMUNOCAL», поданное от имени компании «Immunotec Research Ltd.» (Канада) (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №537399 словесного знака «IMMUNOCAL» с конвенционным приоритетом от 28.11.1988 произведена в МБ ВОИС 18.04.1989 на имя фирмы «MEDALFA AG» (Швейцария) (далее – правообладатель) в отношении товаров 5 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.08.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №537399 знака «IMMUNOCAL» полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адреса правообладателя («MEDALFA AG», 34a, Krummeneichstrasse, CH-4133, PRATTELN (CH) и его представителя («E. Blum & Co», 11, Vorderberg, CH-8044 ZURICH (CH) были направлены уведомления от 18.10.2006 за 537399/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 18.01.2007, с приложением копий заявления. На заседание коллегии представитель правообладателя не явился, и отзыв на заявлении о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №537399 на территории Российской Федерации представлен не был.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 22.08.2006 о досрочном прекращении правовой охраны

на территории Российской Федерации международной регистрации №537399 знака «IMMUNOCAL» полностью.

В соответствии с пунктом 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации №3521-1 от 23.09.1992 «О введении в действие Закона с учетом даты международной регистрации правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенный в действие 17.10.1992 и упомянутые Правила.

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. 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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 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 правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

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»

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 22.08.2006 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе знака, которая содержится в регистрации №537399 и на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Ввиду этого, направив уведомления по вышеуказанным адреса, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 22.08.2006 о досрочном прекращении действия принадлежащего ему товарного знака.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №537399 знака «IMMUNOCAL» по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 22.08.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 22.08.2006 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 537399 знака «IMMUNOCAL» полностью.

