

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 (далее Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 25.05.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное ООО «Биотехагро», г. Краснодар (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №567144, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку PROAM по международной регистрации №567144 с конвенционным приоритетом 16.10.1990, осуществленной Международным бюро ВОИС 01.03.1991 на имя SOFOGE, Societe anonyme monegasque, 4, quai Antoine 1er, MC-98 000 MONACO, Монако (далее – правообладатель) предоставлена в отношении товаров 05, 28, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Решением Роспатента от 30.11.2009 правовая охрана знака «PROAM» по международной регистрации №567144 на территории Российской Федерации была досрочно прекращена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №567144 в отношении части товаров 05 (биологические препараты для ветеринарных целей) и 31 (кормовые добавки за исключением используемых для медицинских целей) классов МКТУ в связи с его неиспользованием на основании статьи 1486 Кодекса.

К заявлению приложены материалы, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего заявление, обусловленную тем, что знак по международной регистрации №567144 затрагивает его интересы в отношении части товаров 05 и 31 классов МКТУ.

В адрес правообладателя - COFOGE, Societe anonyme monegasque, 4, quai Antoine 1er, MC-98 000 MONACO, MC, указанном в международной регистрации №567144, в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 02.07.2010 с приложением экземпляра заявления и указанием даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам, однако указанная корреспонденция была возвращена почтой.

На заседании коллегии правообладатель отсутствовал, и отзыв по мотивам заявления представлен не был.

Поскольку правовая охрана на территории Российской Федерации спорного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ прекращена, заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 567144 рассматривается только в отношении части товаров 31 класса МКТУ, относящихся к кормам для животных, а именно: aliments pour les animaux.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы заявления от 25.05.2010 о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №567144 убедительными ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и 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 в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течении любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 25.05.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в материалах международной регистрации № 567144.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю по адресу, указанному в международной регистрации №567144, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем заявлении от 25.05.2010 о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему международной регистрации № 567144.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 567144 по причине его неиспользования на территории Российской Федерации, не имеет оснований для вывода об использовании вышеуказанной регистрации на территории Российской Федерации и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 25.05.2010.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 25.05.2010 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №567144 в отношении части товаров 31 класса МКТУ «aliments pour les animaux», сохранив ее действие в отношении другой части товаров 31 класса и товаров 28, 29, 30, 32 классов МКТУ.