

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 08.11.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Парафарм», г. Пенза (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №778536, при этом установила следующее.

Международная регистрация данного знака была произведена 05.03.2002 за №778536 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя компании «PIERRE FABRE SANTE», Франция. Впоследствии правообладателем этого знака стала компания «PIERRE FABRE MEDICAMENT», Франция (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации №778536 представляет собой словесное обозначение «EDISTON», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 08.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «EDISTON» по международной регистрации №778536 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации спорного знака была обоснована в заявлении тем, что этот знак сходен с наименованием разработанной и подготовленной им к выпуску биологически активной

добавки к пище – «ЭКДИСТОН», а также с обозначением «ЭКДИСТОН», заявленным на государственную регистрацию в качестве товарного знака на его имя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение вышеуказанного к заявлению приложены копии следующих документов:

- Распечатка сведений по заявке №2009732821/50 и уведомление ФГУ ФИПС о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по указанной заявке требованиям законодательства – на 3 л. [1];
- Технические условия на биологически активную добавку к пище «ЭКДИСТОН» с пояснительной запиской к ним – на 14 л. [2];
- Технологическая инструкция по производству биологически активной добавки к пище «ЭКДИСТОН» – на 8 л. [3];
- Рецепт рецептура биологически активной добавки к пище «ЭКДИСТОН» – на 1 л. [4];
- Инструкция к этикетке – на 1 л. [5].

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке было направлено уведомление от 16.12.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 21.02.2011, с приложением копии заявления. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на данное заседание не явился.

При этом следует отметить, что указанное выше уведомление, отправленное в адреса правообладателя и его представителя, было ими получено 05.01.2011 и 04.01.2011, согласно почтовым уведомлениям о вручении соответствующих заказных писем адресатам.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.11.2010, включает в себя упомянутые выше Кодекс и Правила.

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 течение 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 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 5], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном полном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации спорного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 08.11.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержалась на

момент рассмотрения заявления в международной регистрации №778536 и в базе данных ВОИС.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении и назначенной дате его рассмотрения.

В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «EDISTON» по международной регистрации №778536 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 08.11.2010.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 08.11.2010 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «EDISTON» по международной регистрации №778536 полностью.