

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 ППС), рассмотрела заявление от 12.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №248866 в связи с его неиспользованием, поданное компанией ЛАБОРАТОРИО ФАРМАЧЕУТИКО К.Т., С.р.л., Италия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2002704141/50 с приоритетом от 12.02.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 16.06.2003 за №248866 для товаров 03, 05, 30 классов МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации, на имя Закрытого акционерного общества «Русско - Дальневосточный продукт», г. Хабаровск (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «АЛКОВЕР».

В палату по патентным спорам 12.08.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №248866 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в связи с неиспользованием товарного знака в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, а также в адрес для переписки, в установленном порядке были направлены уведомления от 23.08.2011 о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам, назначенной на 17.10.2011, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

В палату по патентным спорам отзыва от правообладателя на заявление от 12.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №248866 не поступало.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих при рассмотрении заявления, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 12.08.2011 включает Кодекс и упомянутые Правила ППС.

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 пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 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 меняющим его существа.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС, 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.

В качестве доказательства своей заинтересованности в подаче заявления в рамках пункта 1 статьи 1486 Кодекса лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, содержащие сведения о том, ЛАБОРАТОРИО ФАРМАЧЕУТИКО К.Т., С.р.л. является крупной фармацевтической компанией, основанной в Италии в 1946 году. Компания выпускает более 50 видов фармацевтических препаратов, сертифицированных и реализуемых на территории Италии и многих других стран. К возражению приложена также заявка №2010141401, поданная заявителем на регистрацию товарного знака «АЛКОВЕР».

Относительно однородности товаров установлено следующее. Товарный знак по свидетельству №248866 зарегистрирован, в том числе, для товаров 05 класса МКТУ – (препараты фармацевтические), однородных с товарами 05 класса МКТУ, в отношении которых подана заявка №2010141401 на регистрацию товарного знака «АЛКОВЕР».

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам признала лицо, подавшее заявление, заинтересованным в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №248866.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 12.08.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре и материалах заявки №2002704141/50.

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления правообладателю и его представителю, палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о заявлении от 12.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №248866.

В силу указанного палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №248866 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ в законодательно установленные сроки.

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

удовлетворить заявление от 12.08.2011 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №248866 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.