

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 22.06.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.07.2011, поданное Открытым акционерным обществом «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ», г. Казань (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №174147 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 13.04.1999 за №174147 по заявке №97718074/50 с приоритетом от 26.11.1997 на имя Д-р Вильмар Швабе ГмбХ унд Ко. КГ, Вильмар-Швабе-Штрассе 4, 76227 Карлсруэ, Германия (DE) для товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Срок действия регистрации данного товарного знака продлен до 26.11.2017.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «AUROCARD», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №174147, в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации, в связи с

неиспользованием товарного знака в течении трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы (Экспертное заключение №ЭЗ-49581 ФГБУ «НЦЭСМП» Минздравсоцразвития России, инструкция по медицинскому применению препарата, материальный баланс на производство таблеток, готовая лекарственная форма лекарственного средства, фармакопейная статья предприятия, макеты пачки картонной, макет контурной ячейковой упаковки), содержащие сведения о том, что ОАО «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ» имеет намерение использовать обозначение «УРОКАРД» для маркировки фармацевтического препарата для медицинских целей (таблеток). На имя ОАО «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ» подана заявка №2010710763 на государственную регистрацию товарного знака «УРОКАРД» в отношении товаров 05 класса МКТУ. В отношении указанной заявки Роспатентом 11.04.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака «AUROCARD» по свидетельству №174147, зарегистрированного в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В связи с изложенным ОАО «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ» является заинтересованным лицом в подаче заявления и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №174147.

В адрес правообладателя (Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG Willmar-Schwabe-Strasse 4, 76227 Karlsruhe, Germany), указанный в Госреестре и в материалах заявки №97718074/50, в установленном порядке было направлено уведомление от 22.07.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 04.10.2011, с приложением заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

Правообладатель 29.09.2011 представил в Палату по патентным спорам ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок, мотивировав свою просьбу тем, что между ним и лицом, подавшим заявление, ведутся переговоры, результатом которых может стать подписание соглашения о

существовании товарных знаков и отзыв заявления от 22.06.2011. Данное ходатайство было рассмотрено коллегией Палаты по патентным спорам на заседании 04.10.2011. Поскольку лицо, подавшее заявление, в письменном виде возразило против переноса заседания на более поздний срок, тем самым, опровергнув возможность ведения переговоров между участниками спора, коллегия Палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении ходатайства правообладателя.

На заседание коллегии, состоявшееся 04.10.2011, правообладатель не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего заявления.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 22.06.2011 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.

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

Согласно пункту 5.2 Правил ППС в случае непредставления правообладателем 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.

Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №174147 по причине его неиспользования, который в установленном порядке был уведомлен о поступившем заявлении, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 22.06.2011.

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

удовлетворить заявление от 22.06.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №174147.