

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 18.04.2011, поданное ООО «Трейдсервис», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 163859 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака "NOVASTAN" по заявке № 96716784/50 с приоритетом от 18.12.1996 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.04.1998 за № 163859 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты», на имя компании «Мицубиси Кемикал Корпорейшн», Япония (далее – правообладатель). Срок действия продлен – до 18.12.2016.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 163859 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением копии заявления от 18.04.2011. В материалах дела имеется отметка о получении правообладателем указанной корреспонденции. Кроме того, корреспонденция, поступившая от представителя правообладателя 24.05.2011

(доверенность от 28.04.2011) и содержащая просьбу о предоставлении копии заявления, также свидетельствует об ознакомлении правообладателя с материалами заявления от 18.04.2011.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.06.2011, лицом, подавшим заявление, были представлены пояснения к материалам [1], касающимся заинтересованности в подаче заявления от 18.04.2011.

Представленные материалы [1] свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области производства и реализации фармацевтических препаратов, и намерениях маркировать продукцию сходным обозначением «НОВОСТАТ». Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.06.2011, правообладатель не присутствовал и отзыва по мотивам заявления не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 18.04.2011 включает вышеуказанные Кодекс и Правила.

На основании пункта 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 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 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. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно пункту 5.2 Правил 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, не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем принадлежащего ему товарного знака по свидетельству № 163859 в отношении товаров 05 класса МКТУ в установленные законодательством Российской Федерации сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 18.04.2011.

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

удовлетворить заявление от 18.04.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 163859.