

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 07.04.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РИА «Панда», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №176247, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №97708435/50 с приоритетом от 11.06.1997 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.06.1999 за №176247 в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя компании «Шионоги Юроп Б.В.», Нидерланды.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.03.2009 за №РД0047651, об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем стала компания «Кволикэпс Ко., Лтд.», Япония (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №176247 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Qualicaps», выполненным шрифтом, близким к стандартному, буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Qualicaps» по свидетельству №176247 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.08.2011, лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство об ограничении объема требований по заявлению, а именно, испрашивается прекращение правовой охраны спорного товарного знака только в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; желатиновые капсулы для фармацевтических препаратов и диетических продуктов».

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака была обоснована в заявлении тем, что им используется сходное обозначение «АЛИКАПС / ALICAPS» для маркировки пищевой биологически-активной добавки (БАД) для мужчин при эрективной дисфункции, а также поданы заявки №№ 2008738989 и 2010715146 на государственную регистрацию на его имя товарных знаков «АЛИКАПС» и «ALICAPS».

В подтверждение указанного лицом, подавшим заявление, были представлены следующие материалы:

- Изображение упаковки БАД – на 1 л. [1];
- Информационное письмо об объемах производства и затратах на рекламу БАД – на 5 л. [2];
- Копия свидетельства о государственной регистрации БАД и копия санитарно-эпидемиологического заключения на БАД – на 2 л. [3];
- Дистрибьюторский договор с приложением – на 3 л. [4].

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 26.05.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.08.2011, с приложением копии заявления. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на заседание коллегии не явился.

При этом следует отметить, что уведомление, направленное представителю правообладателя, было получено им 30.05.2011, согласно реестру исходящей

корреспонденции о получении данного уведомления адресатом на руки в канцелярии ФГУ ФИПС.

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 12.04.2011, включает в себя 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 с абзацем 2 пункта 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 неиспользованием товарного знака Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 4], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Qualicaps» по свидетельству №176247 в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; желатиновые капсулы для фармацевтических препаратов и

диетических продуктов, включенные в 05 класс», которыми, согласно ходатайству от 02.08.2011, был ограничен объем требований по заявлению.

Так, материалы [1 – 4] свидетельствуют о том, что лицо, подавшее заявление, является эксклюзивным дистрибьютором по продаже, в частности, БАД «АЛИКАПС». При этом согласно дистрибьюторскому договору [4] на него возложены обязанности по продвижению и рекламе данного товара и ему предоставлено право зарегистрировать на свое имя обозначение «АЛИКАПС» в качестве товарного знака.

Лицом, подавшим заявление, были поданы заявки №№ 2008738989 и 2010715146 на государственную регистрацию на его имя товарных знаков «АЛИКАПС» и «ALICAPS» в отношении соответствующих товаров 05 класса МКТУ.

Исходя из изложенного, правообладателю необходимо было представить доказательства использования спорного товарного знака в отношении вышеуказанных товаров.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 07.04.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая на момент рассмотрения заявления содержалась в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в материалах заявки.

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

Коллегия Палаты по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Qualicaps» по свидетельству №176247 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования данного товарного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; желатиновые капсулы для фармацевтических препаратов и диетических продуктов,

включенные в 05 класс» и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 07.04.2011 в отношении этих товаров.

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

удовлетворить заявление от 07.04.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №176247 в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; желатиновые капсулы для фармацевтических препаратов и диетических продуктов, включенные в 05 класс».