

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 26.07.2011, поданное компанией «Оникс Фармасьютиклс, Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 266755, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2002732289 с приоритетом от 19.12.2002 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.04.2004 за № 266755 в отношении товаров 01, 02, 03, 05, 09, 10, 16 и услуг 35, 36, 38, 41, 42, 44 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОНИКСФАРМЛТД», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 266755 представляет собой словесное обозначение «ОНИКСФАРМ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ОНИКСФАРМ» по свидетельству № 266755 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, услуг 42 класса МКТУ "испытания материалов и текстильных изделий; исследования в области косметологии, биологии и бактериологии; исследование в области химии; исследования и разработка новых товаров; консультации профессиональные, не связанные с деловыми операциями; научно-исследовательские разработки; услуги специалистов-химиков; химические анализы; научно-техническая экспертиза" и услуг 44 класса МКТУ "медицинская

помощь, клиники, здравницы и лечебницы, санитарная служба; консультации по вопросам фармацевтики; услуги оптиков, услуги психологов" 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 частичном прекращении правовой охраны спорного товарного знака была обоснована в заявлении тем, что оно является биофармацевтической компанией со сходным фирменным наименованием «Onyx Pharmaceuticals, Inc.», правообладателем зарегистрированных в разных странах мира сходных товарных знаков «Onyx Pharmaceuticals», владельцем Интернет-сайта «www.onyx-pharm.com», и им была подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявка на государственную регистрацию обозначения «Onyx Pharmaceuticals» в качестве товарного знака на его имя в отношении товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ (заявка № 2010702281).

В подтверждение указанного были приложены к заявлению и представлены на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.11.2011, копии следующих документов:

- Распечатка сведений о заявке № 2010702281, уведомления ФГУ ФИПС по данной заявке [1];
- Распечатки сведений о товарных знаках лица, подавшего заявление [2];
- Распечатки сведений из Интернета с переводом на русский язык [3].

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 12.09.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 07.11.2011, 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 вышеуказанные уведомления были возвращены почтовым отделением в Палату по патентным спорам с отметками о невозможности вручения 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 26.07.2011, 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 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 меняющем его существа.

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 – 3], 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 «ОНИКСФАРМ» по свидетельству

№ 266755 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, услуг 42 класса МКТУ "испытания материалов и текстильных изделий; исследования в области косметологии, биологии и бактериологии; исследование в области химии; исследования и разработка новых товаров; консультации профессиональные, не связанные с деловыми операциями; научно-исследовательские разработки; услуги специалистов-химиков; химические анализы; научно-техническая экспертиза" и услуг 44 класса МКТУ "медицинская помощь, клиники, здравницы и лечебницы, санитарная служба; консультации по вопросам фармацевтики; услуги оптиков, услуги психологов".

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 26.07.2011 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 «ОНИКСФАРМ» по свидетельству № 266755 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования указанного товарного знака в отношении указанных выше товаров и услуг в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 26.07.2011.

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

удовлетворить заявление от 26.07.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 266755 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, услуг 42 класса МКТУ "испытания материалов и текстильных изделий; исследования в области косметологии, биологии и бактериологии; исследование в области химии; исследования и разработка новых товаров; консультации профессиональные, не связанные с деловыми операциями; научно-

исследовательские разработки; услуги специалистов-химиков; химические анализы; научно-техническая экспертиза" и услуг 44 класса МКТУ "медицинская помощь, клиники, здравницы и лечебницы, санитарная служба; консультации по вопросам фармацевтики; услуги оптиков, услуги психологов".