

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 06.11.2007, поданное Н.А. Костелевым, Россия (далее – заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЭНЕРГОЛАМ" по свидетельству №277791 полностью в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "ЭНЕРГОЛАМ" произведена 04.11.2004 за №277791 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «АКВА-ПАСИФИК», Россия (далее – правообладатель).

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЭНЕРГОЛАМ" по свидетельству №277791 полностью поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.11.2007 в связи с неиспользованием знака в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Правообладателем на заседании коллегии, состоявшемся 28.08.2008, был представлен отзыв и материалы, свидетельствующие, по мнению правообладателя, об использовании оспариваемого товарного знака.

Доводы правообладателя сводятся к следующему:

- согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака, в частности, признается: маркировка произведенного на территории Российской Федерации и предлагаемого к продаже товара; проставление знака на потребительской упаковке, транспортной таре, на технической и

товаросопроводительной документации; реклама товара, в том числе в сети Интернет;

- выпускаемый товар – это желатиновые капсулы, содержащие биологически активную добавку к пище (БАД), размещенные в пластмассовых флаконах, которые помещены в картонную потребительскую упаковку;
- в потребительской упаковке находится инструкция по применению указанной БАД, а на флаконах указывается дата изготовления препарата (03.11.2005 и 12.09.2007);
- товарный знак проставляется как на флаконах, так и на упаковках, а также на инструкциях по применению БАД;
- правообладатель осуществляет трудоемкую и дорогостоящую процедуру заготовки сырья в заповедных водах Камчатки для производства своего товара, его первоначальную обработку и транспортировку в необходимых условиях;
- были проведены испытания исходного биологического материала, предназначенного для изготовления продукции – БАД «ЭНЕРГОЛАМ», изготовителем которой является ООО «Дом Соусов». Указание изготовителя имеется на флаконах и потребительской таре;
- также были проведены испытания готовой продукции, результаты которых определяют показатели качества БАД, и представлен ее паспорт;
- реализация готовой продукции осуществляется дистрибуторами;
- производимый и маркируемый товарным знаком товар рекламируется в сети Интернет, дата первого размещения информации – 27.03.2006;
- лицом, подавшим заявление, Костелевым Н.А. осуществляется выпуск контрафактной продукции – БАД «Энерголам-плюс», что свидетельствует о том, что попытка прекращения правовой охраны товарного знака правообладателя предпринята во избежание ответственности за незаконное использование товарного знака;
- товарный знак правообладателя зарегистрирован в отношении товаров 05

класса МКТУ: «фармацевтические препараты и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; биологически активные добавки», при этом все они являются узким кругом однородных товаров. Кроме того, это обстоятельство позволяет правообладателю заранее предусмотреть реальные направления развития своей производственной базы в части определения номенклатуры перспективных товаров;

- однородность товаров обусловлена тем, что все они применяются в медицине и используются для медицинских целей, их общими потребительскими свойствами являются лечебное, профилактическое и лечебно-профилактическое свойства, оказываемые на живые организмы;

- все товары могут быть произведены из биологического материала правообладателя или на его основе, товары поступают в продажу через узкоспециализированный канал реализации (аптечная сеть), в связи с чем имеет место так называемая «совместная встречаемость» товаров;

- общим кругом потребителей товаров являются лица, испытывающие проблемы со здоровьем и проявляющие особое внимание к состоянию своего здоровья, при этом все товары являются взаимозаменяемыми и/или взаимодополняемыми;

- специалистам в области медицины хорошо известно, что многие БАДы обнаруживают фармакологическое действие и при соответствующих дозах оказывают лечебный эффект, при этом многие производители предпочитают выпускать свой товар как БАД, поскольку производство той же субстанции как фармацевтического препарата требует многолетних и дорогостоящих клинических испытаний;

- БАД правообладателя может применяться *de facto* и как фармацевтический препарат широкого спектра действия;

- известно, что для профилактики и лечения заболеваний у животных применяются те же препараты, что и для человека, поскольку млекопитающие,

включая человека, не имеют принципиальных различий в обмене веществ, в связи с чем фармацевтические препараты проходят первоначальные лабораторные испытания на животных;

- специалисту очевидно, что богатейший и сбалансированный состав БАД «ЭНЕРГОЛАМ» является ценным лечебно-профилактическим продуктом, т.е. диетическим веществом для медицинских целей. При этом лечебно-профилактический продукт, в свою очередь, может входить в состав детского питания или использоваться в соответствующих дозах в качестве детского питания;

- введение в гражданский оборот таких товаров как лекарственные средства, пестициды и агрохимикаты возможно только после получения разрешения уполномоченного государственного органа, в связи с чем можно считать, что товарный знак в отношении медицинских препаратов не использовался правообладателем по независящим от него причинам. При этом в настоящее время правообладателем проводятся клинические испытания препарата «ЭНЕРГОЛАМ» с целью его регистрации в качестве лекарственного средства и последующего выпуска соответствующего товара.

В подтверждение изложенных доводов представлены следующие материалы:

- копия инструкции по применению на 1 л. [1];
- письмо веб-администратора на 1 л. – 2 экз. [2];
- распечатка из сети Интернет на 1 л. [3];
- протокол испытаний икры морских ежей сублимированной на 1 л. [4];
- договор на оказание производственных услуг № 4/0102 от 01.02.2006 на 3 л. [5];
- свидетельство о государственной регистрации на 1 л. [6];
- счета: № 79 от 25.04.2005, № 31 от 06.03.2006, № 131 от 12.12.2006 на 3 л. [7];

-счет-фактура № 12 от 14.02.2007 на 1 л. [8];

- протокол испытаний БАД «ЭНЕРГОЛАМ» на 1 л. [9];

- удостоверение качества на 1 л. [10];

- паспорт БАД «ЭНЕРГОЛАМ» на 1 л. [11];

- договор б/н от 01.03.2005 на 1 л. [12];

- товарная накладная № 4 от 29.07.2005 на 2 л. [13];

- информация из сети Интернет на 1 л. [14];

- договор о совместной деятельности № 15/06 от 28.12.2006 на 3 л. [15];

- копия письма кафедры гигиены питания с клиникой алиментарных заболеваний Министерства здравоохранения РСФСР № П-112-94 от 20.12.1994 на 5 л. [16];

- заключение Министерства здравоохранения Украины на 2 л. [17];

- письмо Лаборатории натуральной фармакологии («ЛАНАФАРМ») на 1 л. [18];

- договор об оказании услуг от 05.02.2007 на 2л. [19];

- копии страниц журнала «Патентный поверенный» № 6, 11-12/2006 на 3 л. [20];

- постановление Девятого Арбитражного Апелляционного Суда №09АП-7286/2008-АК на 5 л. [21];

- упаковки БАД «Энерголам» - 2 шт., БАД «Энерголам-плюс» - 1 шт. [22].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №277791 в силе полностью.

На заседании коллегии, состоявшемся 08.10.2008, правообладателем дополнительно высказан довод о том, что компания «ЛАНАФАРМ» осуществляет клинические испытания за свой счет на основании конфиденциального договора с правообладателем о разделении продукции, а также были представлены

следующие материалы:

- договор подряда № 06/04 от 28.05.2004, акт сдачи-приемки работ от 11.03.2005 на 5 л. [23];
- клиентская выписка на 3 л. [24].

На заседании коллегии, состоявшемся 08.10.2008, лицом, подавшим заявление были представлены доводы на отзыв правообладателя, существа которых сводится к следующему:

- представленные договоры не могут считаться исполненными, поскольку отсутствуют документы, подтверждающие оплату по договорам, при этом в представленных счетах все подписи руководителя организации различны;
- разрешительные документы, например, удостоверение качества и безопасности оформлены с нарушением требований, установленных законодательством к их форме;
- в договоре от 01.03.2005 отсутствует конкретное указание товара, а товарная накладная не содержит номера и даты договора, к которому она относится, при этом на накладной отсутствуют подписи и печати, что позволяет утверждать, что товар не был передан и принят;
- информация из сети Интернет не может служить доказательством введения товара в хозяйственный оборот;
- письма Министерств здравоохранения РСФСР и Украины также не могут служить доказательством, поскольку не содержат указания на то, что испытаниям подвергается БАД «ЭНЕРГОЛАМ», при этом одно из них датировано 1994 годом, тогда как ООО «АКВА-ПАСИФИК» зарегистрировано в 2004 году, а ООО «Дом Соусов» - в 2002 году. При этом следует отметить, что доклинические испытания проводятся только организациями, утвержденными для этих целей, ООО «ЛАНАФАРМ» не входит в перечень таких организаций;
- штрих-код проставленный на этикетках не соответствует производителю и относится не к ООО «Дом Соусов», а к ЗАО «Корпорация «ОЛИФЕН».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим заявление, представлены следующие материалы:

- копии публикаций в журналах на 3 л. [25];

- информация из сети Интернет на 6 л. [26];
- перечень организаций и учреждений, осуществляющих проведение доклинических исследований лекарственных средств на 6 л. [27].

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

С учетом даты регистрации (04.11.2004) товарного знака по заявке №2004705509/50 правовая база для рассмотрения заявления от 06.11.2007 включает Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и вышеуказанные Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Оспариваемый товарный знак «ЭНЕРГОЛАМ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с

07.11.2004 по 06.11.2007 включительно (далее – период доказывания).

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, использовали товарный знак "ЭНЕРГОЛАМ" по свидетельству №277791 в отношении товаров 05 класса МКТУ – «фармацевтические препараты и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; биологически активные добавки».

В качестве подтверждения производства товаров правообладателем представлены договор [5] на оказание производственных услуг с ООО «Дом Соусов» и договор подряда [23] на выполнение работ по производству биологически активной добавки к пище «Энерголам».

Также были представлены счета и счет-фактура [7, 8], содержащие информацию о производственных услугах по изготовлению БАД «Энерголам».

В качестве подтверждения реализации товаров правообладателем представлены договор [12] по продаже продукции с ООО «Спектр-21».

Для подтверждения использования товарного знака «ЭНЕРГОЛАМ» по свидетельству №277791 правообладатель сослался на инструкцию по применению, заключения на продукцию, протоколы испытаний, удостоверения качества и паспорт БАД [1, 4, 9-11, 16, 17], а также письмо Лаборатории натуральной фармакологии [18] и рекламе товаров в сети Интернет [3].

Кроме того, представлен договор [15] о совместной деятельности с Потребительским обществом «Долголетие», предметом которого является проведение маркетинговой деятельности и передачи ее результатов правообладателю.

В качестве подтверждения использования товарного знака «ЭНЕРГОЛАМ» в отношении фармацевтических препаратов правообладателем был представлен договор [19] с ООО «ЛАНАФАРМ» об оказании услуг, предметом которого является проведение клинических испытаний препарата – БАД «Энерголам».

Для подтверждения исполнения договоров правообладателем была представлена клиентская выписка [24].

Проанализировав представленные представителем правообладателя документы, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что они не могут служить доказательством использования товарного знака «ЭНЕРГОЛАМ» по свидетельству №277791 его правообладателем по следующим причинам.

В договоре [5] на оказание производственных услуг с ООО «Дом Соусов» указано, что цены на продукцию предусмотрены Протоколом согласования цен, который является неотъемлемой частью договора, однако данный протокол не представлен, в связи с чем не представляется возможным оценить какой товар был произведен, в каком количестве, а также каким образом был маркирован товар. Кроме того, в договоре отсутствует подпись одной из сторон.

Кроме того, отсутствие документов, подтверждающих исполнение договора [5], не позволяет судить о реальности выполненных по договору обязательств.

По договору подряда [23] ЗАО «Корпорация «ОЛИФЕН» обязуется произвести и передать в полном объеме продукцию, маркованную товарным знаком «ЭНЕРГОЛАМ». Порядком расчетов договора (см. п.п. 3.1-3.2 договора) определены условия исполнения договора, а именно оплатой в два этапа: первоначальный платеж по выставленному счету – до 50 % от стоимости производства квартального объема БАД, и окончательный расчет после получения последней части квартального объема БАД в течение 10 дней после получения счета.

К договору приложен акт [23] приема сдачи выполненной работы, согласно которому по выставленному счету (№ 6 от 24.02.2005) правообладатель должен перечислить ЗАО «Корпорация «ОЛИФЕН» полностью всю денежную сумму. При этом в клиентской выписке [24] указан платеж по счету № 6 от 24.02.2005.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладателем не подтверждено введение произведенного по договору [23] товара в гражданский оборот. Так, согласно договору [12] ООО «АКВА-ПАСИФИК» обязуется передать ООО «Спектр-21» продукцию, ассортимент, количество и цена которой определяется счетами-фактурами и товарными накладными, являющимися неотъемлемой

частью договора. Таких документов представлено не было, в связи с чем не представляется возможным оценить, какой товар был поставлен, в каком количестве, а также каким образом был маркирован товар.

В представленной товарной накладной [13] в качестве ее основания указан «основной договор», в связи с чем накладная не может быть соотнесена с договором [23]. Кроме того, отсутствуют документы, подтверждающие исполнение договора.

Договоры [15 и 19] не могут служить доказательством производства и введения в гражданский оборот продукции, маркованной товарным знаком «ЭНЕРГОЛАМ», поскольку касаются маркетинговой деятельности и проведения клинических испытаний. При этом также не представлено документов, подтверждающих исполнение договора.

Следует отметить, что в протоколе испытания [9], а также на упаковках БАД «Энерголам» [22] изготовителем указано ООО «Дом соусов», при этом удостоверение качества продукции также относится к товару, производимому ООО «Дом соусов».

Протокол испытания [4], в котором изготовителем исследуемой продукции указан правообладатель, не был принят коллегией Палаты по патентным спорам во внимание, поскольку он касается сырья для производства БАД «Энерголам», а именно икры морских ежей.

Следует также отметить, что клиентская выписка [24] не может быть принята во внимание, поскольку не соответствует установленной форме и не содержит подписи лица, выдавшего ее. Кроме того, соотнести указанные в выписке проплаты с реальными поставками производимых БАД не представляется возможным.

Довод о том, что неиспользование товарного знака в отношении лекарственных средств, пестицидов и агрохимикатов было связано с длительностью получения разрешительной документации на них, не является убедительным, поскольку данная причина не может быть признана независящим от правообладателя обстоятельством.

Таким образом, в распоряжение Палаты по патентным спорам не было представлено документов, из которых с очевидностью следовало бы, что товар,

маркированный товарным знаком «ЭНЕРГОЛАМ» по свидетельству №277791, произведен и введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем или по его указанию. Изложенное не позволяет прийти к выводу об использовании знака на территории Российской Федерации.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «ЭНЕРГОЛАМ» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении всех товаров 05 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 06.11.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 06.11.2007, и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ЭНЕРГОЛАМ» по свидетельству №277791 полностью.**