

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 16.08.2009. Указанное заявление подано Индивидуальным предпринимателем Д.А. Солдатенко, г. Ростов-на-Дону (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «ДИСОЛЬ» по свидетельству № 224142 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ДИСОЛЬ» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.10.2002 за № 224142 по заявке № 2000713938/50 с приоритетом от 08.06.2000 на имя Открытого акционерного общества «КРАСФАРМА», г. Красноярск (далее - правообладатель). Регистрация произведена в отношении товаров 05, 16 и услуг 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, «товарный знак «ДИСОЛЬ» представляет собой название лекарственных форм фармацевтического препарата, регулирующего метаболические процессы».

В заявлении от 16.08.2009 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны частично в отношении услуги 42 класса МКТУ «реализация товара» на территории Российской Федерации регистрации № 224142 товарного знака «ДИСОЛЬ» в связи с его неиспользованием в

течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления от 16.08.2009.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 01.09.2009 за № 2000713938/50 (913835) о принятии заявления от 16.08.2009 к рассмотрению в Палате по патентным спорам и о назначении даты заседания коллегии на 01.12.2009 с приложением копии заявления от 16.08.2009. Вышеуказанная корреспонденция, направленная представителю правообладателя, была возвращена 08.09.2009 в Палату по патентным спорам с пометкой «организация не значится».

Уведомленный в установленном порядке правообладатель предоставил отзыв за № 103/356 от 25.11.2009, а впоследствии дополнение к нему за № 103/358 от 30.11.2009 по мотивам заявления от 16.08.2009, и на заседании коллегии, состоявшемся 01.12.2009, отсутствовал.

Доводы отзыва сведены к следующему:

- правообладателю принадлежит исключительное право на оспариваемый товарный знак по свидетельству № 224142;
- правообладателем заключены соответствующие лицензионные договоры с ОАО «Биохимик», ОАО «Биосинтез», зарегистрированные Роспатентом 25.04.2008 за № РД0035511 и 10.07.2008 за № РД0038312 соответственно;
- использование товарного знака по свидетельству № 224142 в данном случае осуществляется путем его размещения лицензиатами (ОАО «Биохимик», ОАО «Биосинтез») на упаковке лекарственных средств и в сопроводительной документации;
- препарата «ДИСОЛЬ» выпускается лицензиатами в большом количестве, реализуются в Российской Федерации, а также за рубежом;
- информация о выпуске препарата «ДИСОЛЬ» размещена в сети Интернет;

- лицо, подавшее заявление, должно доказать свою заинтересованность;

- наличие у лица, подавшего заявление, права на заявку за № 2009711271/50 не может свидетельствовать о заинтересованности;

- товары и услуги, указанные в заявке № 2009711271/50, не однородны по отношению к товарам и услугам, указанным в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству № 224142;

- лицо, подавшее заявление, занимается предпринимательской деятельностью в другой области чем та, к которой относятся товары и услуги, указанные в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству № 224142.

В подтверждении своих доводов лицо, подавшее заявление, представило следующие копии:

- свидетельства № 224142, переписки с ведомством по заявке № 2000713938/50 – на 4 л. (1);

- лицензионных договоров, заключенных правообладателем с ОАО «Биохимик», ОАО «Биосинтез» - на 5 л. (2);

- информация из сети Интернет о товаре медицинского назначения «ДИСОЛЬ» - на 2 л. (3);

- сведений, предоставленных ОАО «Биосинтез» на запрос правообладателя о выпуске продукции – на 3 л. (4);

- письма за 103/86 от 25.03.2009 - на 1 л. (5);

- запросов правообладателя, направленных лицензиатам – на 2 л. (6);

- Постановлений Федеральных арбитражных судов по делам № А40-32082/09-26-369; № А40-32080/09-27-305 – на 8 л. (7);

- сведений, предоставленных ОАО «Биохимик» на запрос правообладателя о выпуске продукции – на 1 л. (8);

- сведений, предоставленных лицензиатами правообладателю об объемах выпуска продукции в соответствии с лицензионными договорами – на 4 л. (9);

На основании представленных материалов правообладатель просит Палату по патентным спорам прекратить делопроизводство по заявлению от 16.08.2009 и сохранить действие товарного знака «ДИСОЛЬ» по свидетельству № 224142 в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

От лицензиатов (ОАО «Биохимик», ОАО «Биосинтез») поступили соответствующие материалы (№ 7118 от 24.11.2009; № 29-4921 от 26.11.2009), содержащие информацию о выпуске лекарственного препарата «ДИСОЛЬ» (всего – на 5 л. (10)).

На заседании коллегии, состоявшемся 01.12.2009, лицом, подавшим заявление, были представлены документы, свидетельствующие о заинтересованности в подаче заявления от 16.08.2009 (всего – на 39 л.). Данное обстоятельство исключает коллегией Палаты по патентным спорам прекращение делопроизводства по заявлению от 16.08.2009 в связи с отсутствием заинтересованности.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения заявления от 16.08.2009, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 16.08.2009 о досрочном частичном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака «ДИСОЛЬ» по свидетельству № 224142.

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.08.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), 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 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 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

На основании пункта 2 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 настоящего 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.

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

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

С учетом даты (24.08.2009) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 24.08.2006 по 23.08.2009 включительно.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 224142 представляет собой слово «ДИСОЛЬ», исполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован в отношении товаров 05, 16 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В заявлении от 16.08.2009 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 224142 в отношении услуги 42 класса МКТУ «реализация товара».

Анализ коллегией представленного правообладателем отзыва показал следующее. Товарный знак «ДИСОЛЬ» используется лицами, которым такое право предоставлено (ОАО «Биохимик», ОАО «Биосинтез») в рамках лицензионных договоров (2), в качестве средства индивидуализации товаров 05 класса МКТУ.

Следует отметить, что согласно заявлению от 16.08.2009 предметом оспаривания является услуга 42 класса МКТУ «реализация товара» в связи

с неиспользованием товарного знака "ДИСОЛЬ" по свидетельству № 224142, что исключает возможность учета материалов (1-10) в качестве доказательств использования, поскольку они не содержат сведений об оказании услуг 42 класса МКТУ под товарным знаком «ДИСОЛЬ» лицом, на имя которого произведена регистрация № 224142, то есть самим правообладателем, либо иными лицами, действующими по лицензии или под контролем правообладателя.

В силу указанного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании вышеупомянутого знака в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товара» в установленные законодательством сроки, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 16.08.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 16.08.2009, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 224142 частично, сохранив его действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (511) 05 - фармацевтические препараты.
- 16 - печатная продукция; пластмассовые материалы для упаковки, не относящиеся к другим классам; пакеты, мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые.
- 42 - научные исследования и инженерно-технические разработки, за исключением исследований в области биологии; услуги типа "инжиниринг"; испытания материалов; тестирование лекарственных препаратов.