

Палата по патентным спорам 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 и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, (далее – Правила) рассмотрела заявление от 25.05.2005, поданное от имени компании «Шварц Фарма АГ», Германия, (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «ТИКЛИД» по международной регистрации №626136 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Словесный знак «ТИКЛИД» по международной регистрации №626136 с конвенционным приоритетом от 09.05.1994 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 02.11.1994 на имя «ELF SANOFI, Société anonyme» (Франция) в отношении товаров 5 класса МКТУ «produits pharmaceutiques». В настоящее время правообладателем знака является компания «SANOFI-AVENTIS», Франция (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.05.2005 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №626136 по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, в отношении товаров 5 класса МКТУ.

Правообладатель знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении от 25.05.2005, на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам 20.07.2006 и 08.12.2006 представил документы, доказывающие, по его мнению, использование знака «ТИКЛИД» по международной регистрации №626136 на территории Российской Федерации.

1. Копия первых страниц ежегодного отчета фирмы Санофи-Авентис за 2005г. на 2л. [1];

2. Информация сети Интернет www.katren.ru Фармацевтический рынок России Выпуск август 2005г.на 22 л. [2];
3. Информация сети Интернет о фирмах-производителях, входящих в холдинг Sanofi-Aventis, и о препарате Тиклид на 7 л.[3];
4. Копия аффидевита Беатрис Хаммерер, руководителя отдела товарных знаков Санофи-Авентис, с переводом на русский язык на 14л. [4];
5. Копия договора №756/32103543/24-SW от 29.08.2003 на 17л. [5];
6. Копия договора №756/44483442/5-SW от 17.23.2002 на 13л. [6];
7. Инвойс №1960, упаковочный лист, грузовая таможенная декларация, акт приемки на 6 л. [7]
8. Инвойс №2047, упаковочные листы, грузовая таможенная декларация, акт приемки на 8 л. [8]
9. Инвойс №229001154, упаковочные листы, грузовая таможенная декларация, акт приемки на 11 л. [9]
10. Инвойс №229000968, упаковочные листы, грузовая таможенная декларация, акт приемки на 12 л. [10];
11. Инвойс №229000386, упаковочные листы, грузовая таможенная декларация, акт приемки на 10л. [11];
12. Инвойс №229002333, упаковочные листы, грузовая таможенная декларация, акт приемки на 17л. [12];
13. Инвойс №229001426, упаковочные листы, грузовая таможенная декларация, акт приемки на 9л. [13];
14. Инвойс №229002137, упаковочные листы, грузовая таможенная декларация, акт приемки на 13л. [14];
15. Инвойс №229002838, упаковочные листы, грузовая таможенная декларация, акт приемки на 9л. [15];
16. Инвойс №229002560, упаковочные листы, грузовая таможенная декларация, акт приемки на 7 л. [16];
17. Инвойс №220000282, на 3л. [17];

18. Инвойс №220007311, на 10л. [18];
19. Инвойс №220009447, на 9л. [19];
20. Инвойс №220011682, на 7л. [20];
21. Инвойс №220012288, на 11л. [21];
22. Инвойс №220012899, на 13л. [22];
23. Инвойс №220014783. На 15л. [23].

На основании представленных материалов правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления от 25.05.2005 и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №626136.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам не считает возможным удовлетворить заявление от 25.05.2005 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №626136 в связи с его неиспользованием.

С учетом даты международной регистрации (02.11.1994) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 №3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила.

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 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, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, по

заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Палатой по патентным спорам учитываются положения пункта (2) статьи 5С Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.18883, которыми установлено, что применение товарного знака его правообладателем «в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку».

Знак по международной регистрации №626136 представляет собой словесное обозначение «ТИКЛИД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака, мотивированное ссылкой на положения пункта 3 статьи 22 Закона, поступило 25.05.2005, в связи с чем период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование знака, включает с 25.05.2000 по 24.05.2005 включительно.

Анализ представленных правообладателем документов показал следующее.

Согласно affidavitу [4], фирма Санофи-Авентис является номером 1 в Европе и номером 3 во всем мире по объемам выпускаемых лекарств. Препарат «ТИКЛИД», предназначенный для профилактики тромбозов при ишемических нарушениях в сосудах головного мозга и нижних конечностей, был разработан фирмой в 1977г. Одноименный знак был зарегистрирован в 1976г.

Препарат продается в Российской Федерации с 1984г. Указанный препарат поставляется в Россию ЗАО Санофи, Санофи СА/АГ, Санофи Винтроп Индастриз, которые на 100% принадлежат правообладателю, и Санофи-Авентис Патисипейшн, которая опосредственно принадлежит правообладателю.

Объем продаж препарата, маркированного знаком «ТИКЛИД» в Российской Федерации составляет: 2001г. – 563 тыс.евро, 2002г. – 555 тыс.евро, 2003г. – 659 тыс.евро, 2004г. – 438 тыс. евро, 2005г. – 250 тыс. евро.

В качестве доказательств использования товарного знака «ТИКЛИД» правообладателем предоставлены сведения о заключении в указанный период времени договоров [5], [6] между его дочерней фирмой «САНОФИ СА/АГ», Швейцария, и хозяйствующими субъектами на территории РФ с целью поставки широкого перечня лекарственных препаратов, в том числе «ТИКЛИД», в Россию. Представленные продавцом (правообладателем) инвойсы (счета-фактуры) по указанным договорам, удостоверяют фактическую поставку и стоимость поставляемого по указанным договорам товара, в том числе, маркированного знаком «ТИКЛИД», однако таможенные документы, подтверждающие факт ввоза товаров согласно вышеуказанным договорам на территорию России, отсутствуют.

Представленные правообладателем документы [9] - [16], каждый из которых включает инвойс, упаковочные листы, таможенные декларации и акт приемки касаются рассматриваемого периода использования знака «ТИКЛИД», позволяют идентифицировать дату их свершения (03.2002, 04.2002, 10.2003, 09.2003, 03.2003, 10.2004, 12.2003, 08.2004, 05.2005) и правообладателя («САНОФИ СА/АГ», Швейцария). Указанные документы подтверждают, что правообладатель осуществил действия по продаже товара, лекарственного препарата, маркированного товарным знаком «ТИКЛИД», который введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Представленные правообладателем инвойсы [17] – [23] сами по себе не могут быть приняты во внимание в качестве подтверждения использования знака на территории Российской Федерации без доказательств подтверждения их погашения, которые отсутствуют .

Учитывая вышеприведенные факты, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что представленные правообладателем документы подтверждают факт использования товарного знака «ТИКЛИД» в отношении тех товаров, для которых

он зарегистрирован, а именно «produits pharmaceutiques» (фармацевтические препараты).

Учитывая изложенное выше, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении заявления от 25.05.2005 и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №626136 знака «ТИКЛИД».