

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, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 09.01.2007, поданное компанией «ДЕКАТЛОН», Франция (далее – заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны изобразительного товарного знака по свидетельству №44512 полностью в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, при этом установлено следующее.

Регистрация изобразительного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.11.1972 за №44512 для товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Эбботт Лэбораториз, штата Иллинойс, США (далее – правообладатель). Роспатентом 25.08.1997 (с уточнением от 12.08.2007) были внесены изменения в наименование правообладателя – Эбботт Лэбораториз, Абботт Парк, штат Иллинойс, США. Правообладателем 12.04.2003 был продлен срок действия регистрации товарного знака до 02.12.20011.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны изобразительного товарного знака по свидетельству №44512 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 09.01.2007 в связи с неиспользованием знака в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

В адрес правообладателя (Abbott Laboratories, Illinois, Abbott Park, Illinois, USA), а также в адрес его представителя («Гоулингз Интернэшнл Инк.», 119034, Москва, Пречистенский переулок, 14, стр. 1, 4-й этаж) в установленном порядке были направлены уведомления от 13.04.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.07.2007.

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.07.2007, был представлен отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- компания Эббот Лэбораториз – одна из ведущих международных компаний, специализирующихся в сфере здравоохранения. Компания осуществляет разработку, производство и продвижение оригинальных фармацевтических и медицинских продуктов и технологий, включая средства диагностики, медицинское оборудование, детское и медицинское питание;

- компания была основана в 1888 году в г. Чикаго доктором Уолласом Эбботом, в настоящий момент компания занимает 10-е место среди крупнейших фармацевтических компаний мира, занятость – 65000 сотрудников в более чем 130 странах мира. Продажи в 2005 году составили 22,3 млрд. долл. США;

- оспариваемый товарный знак был разработан в 1959 году и до сих пор используется на упаковках, этикетках и сопроводительной документации всех видов продукции, выпускаемой правообладателем, являясь отличительным индивидуализирующим элементом продукции;

- в России компанией представлены оригинальные высокотехнологичные продукты, отличающиеся высокой надежностью, эффективностью и хорошей переносимостью, такие как: Калетра, Гептрал, Мерида, Клацид, Изоптин, Тарка, детское питание Симилак и другие;

- мировая стратегия компании Abbott, производящей лабораторное и/или диагностическое оборудование и реагенты, предполагает передачу оборудования в эксплуатацию бесплатно. Все оборудование маркируется товарными знаками Abbott, в том числе и оспариваемым товарным знаком. В

Россию поставляется и используется, в частности, различного вида анализаторы и приборы для интегрированной системы исследований.

В подтверждении изложенных доводов к отзыву приложены следующие дополнительные материалы, касающиеся использования оспариваемого товарного знака:

- список стран, в которых имеются подразделения компании Abbott, и копии аффидевитов на 30 л. [1];

- копия страниц справочника Vidal «Лекарственные препараты в России», 2005, на 4 л. [2];

- комплект документов по препарату «Клацид»: фотографии упаковок, рекламные проспекты, научные статьи, грузовые таможенные декларации, инвойсы, регистрационные удостоверения, сертификат анализа на 61 л. [3];

- упаковки за 09-2003, 11-2003, 05-2004, 10-2004, 02-2005, 02-2006, 01-2006, 07-2006, 12-2006 г.г. – 10 шт. [4];

- инструкция по применению на 3 л. [5];

- комплект документов по препарату «Изоптин»: фотографии упаковок, рекламные проспекты, тезисы докладов на симпозиуме 11.10.2006, грузовые таможенные декларации, инвойсы, регистрационные удостоверения на 23 л. [6];

- упаковки за 05-2003, 07-2003, 07-2005 г.г. – 3 шт. [7];

- инструкция по применению на 2 л. [8];

- копия обложки журнала доказательной медицины для практикующих врачей «CONSILIUM MEDICUM РЕПРИНТ», № 4, 2005, на 1 л. [9];

- комплект документов по препарату «Тарка»: фотографии упаковок, рекламные проспекты, копия страниц журнала «ФАРМАТЕКА», № 6, 2002, тезисы докладов на симпозиуме 11.10.2006, материалы сателлитного симпозиума 09.04.2003, грузовая таможенная декларация, инвойс, регистрационные удостоверения, сертификаты анализа на 28 л. [10];

- упаковки за 05-2002, 04-2005 г.г. – 2 шт. [11];

- инструкция по применению на 1 л. [12];
- комплект документов по препарату «Меридиа»: фотографии упаковок, рекламные проспекты, копия страниц журналов: «Леди Вита», № 10, 2004, «ВРАЧ», №9, 2004, «Сахарный диабет», №2, 2002, тезисы докладов на 13 Европейском Конгрессе по Ожирению 26-29.15.2004, грузовые таможенные декларации, инвойсы, регистрационные удостоверения на 36 л. [13];
 - упаковки за 06-2002, 11.2003, 08-2004, 09-2006 г.г. – 4 шт. [14];
 - инструкция по применению на 1 л. [15];
 - комплект документов по препарату «Гептрал»: фотографии упаковок, рекламные проспекты, научные статьи, грузовые таможенные декларации, инвойсы, регистрационные удостоверения, сертификаты анализа на 41 л. [16];
 - упаковки за 03-2004, 04-2005, 10-2005, 09-2006 г.г. – 4 шт. [17];
 - инструкция по применению на 1 л. [18];
 - комплект документов по детскому питанию «Симилак»: фотографии упаковок, рекламные проспекты, свидетельства о государственной регистрации, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, грузовые таможенные декларации, инвойсы на 37 л. [19];
 - рекламный проспект – 1 шт. [20];
 - упаковки за 11-2003, 01-2004, 10-2005 г.г. – 3 шт. [21];
 - справка ООО «Эббот Лэбораториз» о количествах ввозимой продукции за 2002-2007 г.г. на 3 л. [22];
 - комплект документов по глюкометрам «FreeStyle PAPILLON Mini» и «MediSense Optium»: письмо ООО «Медицинские технологии дельта XXI век» от 12.07.2007, № 154, рекламные проспекты, регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия, грузовые таможенные декларации на 56 л. [23];
 - описание приборов RealTime на 9 л. [24];
 - копии инвойсов с переводами на 17 л. [25];
 - соглашение по реагентам с ГКБ № 70, Россия от 23.08.2005 на 6 л. [26];
 - соглашение по реагентам с ГКБ № 70, Россия от 19.09.2005 на 6 л. [27];

- соглашение по реагентам с ООО «Лабораторно-диагностический центр», Россия от 02.11.2005 на 5 л. [28];
- комплект документов по автоматическим анализаторам: фотографии приборов, рекламные проспекты, копия материалов международной выставки продукции военного назначения сухопутных войск 02-.06.2006 на 29 л. [29];
- письма ЗАО «Сервис Инструмент Плюс», грузовые таможенные декларации на 17 л. [30];
- материалы по опухолеассоциированному маркеру СА 125 на 10 л. [31];
- упаковки «FreeStyle PAPILLON Mini» за 07-2006 г. – 2 шт. [32];
- упаковка «MediSense Optium» за 03-2004 г. – 1 шт. [33];
- дискеты с программным обеспечением и инструкцией – 2 упаковки [34].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №44512 в силе полностью.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 09.01.2007 о досрочном прекращении правовой охраны изобразительного товарного знака по свидетельству №44512 частично.

Исходя из пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23.09.1992 №3521-1 «О введении в действие Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с учетом даты регистрации (28.11.1972) товарного знака по заявке №60257/50 правовая база для рассмотрения заявления от 09.01.2007 включает Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.92 (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. Использование может быть признано также применением 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.

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.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 09.01.2002 по 08.01.2007 включительно.

Оспариваемый товарный знак является изобразительным и представляет собой линию, изогнутую несколько раз с образованием незавершенного прямоугольника, при этом начало линии находится внутри «прямоугольника».

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 по свидетельству №44512 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты; ветеринарные средства и гигиенические; диетпродукты для детей и больных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты против сорняков и вредных животных», и товаров 10 класса МКТУ: «хирургические, медицинские, зубоврачебные и ветеринарные инструменты и приборы».

Проанализировав представленные представителем правообладателя фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к следующему выводу.

Правообладатель является одной из ведущих международных компаний, специализирующихся в сфере здравоохранения. Компания осуществляет разработку, производство и продвижение фармацевтических и медицинских продуктов, включая лекарственные препараты, средства диагностики, медицинское оборудование, детское питание. Компания «Эбботт Лэбораториз» была основана в 1888 году в г. Чикаго доктором Уолласом Эбботом. Оспариваемый товарный знак был разработан в 1959 году для использования на упаковках, этикетках и сопроводительной документации всех видов продукции, выпускаемой правообладателем.

В качестве доказательств использования оспариваемого товарного знака в России компанией представлена документация по поставке и реализации такой продукции как: лекарственные препараты «Калетра», «Гептрал», «Меридиа», «Клацид», «Изоптин», «Тарка», детское питание «Симилак», глюкометры «FreeStyle PAPILLON Mini» и «MediSense Optium», различные анализаторы и приборы для проведения медицинских исследований.

В соответствии с аффидевитами [1] компании «Эбботт Франс», Франция, «Эбботт Лэбораториз Лимитед», Великобритания, «Эбботт С.п.а.», Италия, «Эбботт ГмБХ и Ко.КГ», Германия, «Эбботт Лэбораториз С.А.», Испания, «Эбботт Лэбораториз Б.В.», Нидерланды, «Эбботт Дайэбетс Кеар», США, «Эбботт Хелс Продактс», США являются полностью аффилированными компаниями «Эбботт Лэбораториз, штат Иллинойс», США – правообладателя. Указанные компании осуществляют производство и поставки товаров (лекарственные препараты и детское питание), маркированных оспариваемым товарным знаком, по лицензионному договору. В Российскую Федерацию указанные товары поставляются через компанию «Эбботт Лоджистикс Б.В.», Нидерланды, получателем которых является ЗАО «Айтемс склады», Россия.

Согласно таможенным декларациям [3, 6, 10, 13, 16, 19] в рассматриваемый период на территорию Российской Федерации были поставлены препараты «Калетра», «Гептрал», «Меридиа», «Клацид», «Изоптин», «Тарка», а также детское питание «СИМИЛАК». Рассматриваемый товарный знак проставляется на инвойсах и упаковках лекарственных средств и инструкциях по их

применению [4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18], а также на упаковках детского питания [21]. Следует отметить, что проставляемая на упаковках серия товара соответствует серии, указанной в таможенной декларации (см., например, ТД1 №45326770, «КЛАЦИД СР», серия 26649UA).

Количество ввезенной и реализованной продукции (лекарственные препараты и детское питание «СИМИЛАК») с распределением по годам (2002-2007) показано в справке [22].

Коллегией Палаты по патентным спорам была принята во внимание информация, приведенная в справочнике [2], а также то, что все лекарственные препараты имеют регистрационные удостоверения, выданные федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (или министерством здравоохранения Российской Федерации), детское питание – сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения.

Кроме того, учтено, что правообладателем проводится широкая рекламная компания производимой продукции: лекарственные средства и детское питание «СИМИЛАК» участвовали в различных выставках, что подтверждается документами [3, 6, 9, 13, 16, 19].

Следует отметить, что согласно представленным документам [19-21] детское питание «СИМИЛАК» - это полноценная молочная смесь для вскармливания детей. Разработано несколько разновидностей этого питания, которые имеют различное назначение. Так, «Симилак с железом» разработан специально для профилактики и лечения железодефицитной анемии у детей, «Симилак Изомил» способствует нормализации кишечной флоры, «Симилак Формула Плюс 2» укрепляет иммунитет и способствует мягкой консистенции стула. Изложенное позволяет сделать вывод о назначении производимого правообладателем питания для детей и больных в диетических целях.

Таким образом, в соответствии с представленными источниками информации коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству

№44512 в отношении части товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты; диетпродукты для детей и больных».

Относительно производства и реализации на территории Российской Федерации товаров 10 класса МКТУ: «медицинские инструменты и приборы», необходимо отметить следующее.

Правообладателем производится лабораторное и/или диагностическое оборудование, в частности, различного вида анализаторы и приборы для интегрированной системы исследований. Документами [23-30] показывают ввоз на территорию Российской Федерации и реализацию таких приборов как: глюкометры «FreeStyle PAPILLON Mini» и «MediSense Optium», различного вида анализаторы, в частности «RealTime», «Architect».

В Российскую Федерацию оборудование поставляется через компанию «Эбботт ГмбХ и Ко.КГ», Германия, получателем которых является ООО «Медицинские технологии дельта XXI век», Россия [1].

Согласно таможенным декларациям [23, 29] в рассматриваемый период на территорию Российской Федерации были поставлены различные анализаторы и комплектующие к ним. Рассматриваемый товарный знак проставляется на инвойсах и упаковках приборов, в частности на упаковках глюкометров [32, 33].

Дальнейшая реализация продукции производится официальным дистрибьютером правообладателя на территории Российской Федерации - ЗАО «Сервис Инструмент Плюс», полномочия которого подтверждены документами [30]. Кроме того, имеется ряд соглашений по реагентам «Эбботт ГмбХ и Ко.КГ», Германия с городской клинической больницей № 70, Москва и ООО «Лабораторно-диагностический центр» на использование оборудования правообладателя [26-28].

Коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что приборы имеют сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения [23].

Следует отметить, что коллегией Палаты по патентным спорам не принят во внимание источник [31], поскольку данный документ не содержит сведений ни о названии источника информации, ни какой либо даты.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам имеет основания сохранить правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству №44512 в отношении товара 10 класса МКТУ: «медицинские инструменты и приборы».

В то же время, факт использования правообладателем товарного знака по свидетельству №44512 в отношении товаров 05 класса МКТУ – «ветеринарные средства и гигиенические; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты против сорняков и вредных животных» и товаров 10 класса МКТУ – «хирургические, зубоврачебные и ветеринарные инструменты и приборы» необходимо признать недоказанным в силу следующих причин.

Отсутствуют документы, указывающие на то, что «Эбботт Лэбораториз» производит и реализует какие либо товары, относящиеся к ветеринарным и перевязочным медикаментам, препаратам против сорняков и вредных животных, хирургические и ветеринарные инструменты и приборы. Также не представлено материалов, свидетельствующих об использовании товарного знака в отношении стоматологических товаров, а именно: материалов для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, зубоврачебные инструменты и приборы.

Представленные документы, касающиеся фармацевтических препаратов и медицинских приборов и инструментов, не могут рассматриваться в качестве доказательства использования оспариваемого товарного знака в отношении товаров для ветеринарии, стоматологии и против сорняков, в связи с тем, что данные товары имеют разное назначение, разные сферы реализации и разных потребителей.

Таким образом, не доказано использование правообладателем товарного знака по свидетельству № 44512 в отношении указанной части товаров 05 и 10 класса МКТУ.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании изобразительного товарного знака по свидетельству №44512 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении части товаров 05 и 10 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 09.01.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 09.01.2007, и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 44512 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

(511)

- 05 - фармацевтические препараты; диетпродукты для детей и больных;
- 10 - медицинские инструменты и приборы.

