

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 16.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ОПТИСОРБ» по свидетельству № 245767, поданное Смит Клайн Бичэм п.л.к., Великобритания (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак «ОПТИСОРБ» по заявке № 2001721611/50 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.05.2003 за № 245767 в отношении товаров 03, 05 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Закрытого акционерного общества научно-производственной фирмы «Новь» (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 245767 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием правообладателем непрерывно в течение установленного законом срока, предшествующего дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 09.09.2009 с приложением копии заявления от 16.03.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 21.10.2009 года.

На заседания коллегии, назначенной на 21.10.2009 года правообладатель представил следующие документы, доказывающие использование товарного знака «ОПТИСОРБ»:

1. санитарно-эпидемиологическое заключение на биологическую добавку к пище «Оптисорб»;
2. технические условия к БАД «Оптисорб»;
3. свидетельство о государственной регистрации БАД «Оптисорб»;
4. отчет о доклиническом токсикологическом изучении Оптисорба;

5. отчет о клиническом испытании энтеросорбента «Оптисорб» при острых отравлениях;
6. договоры и финансовые документы, доказывающие введение БАДа «Оптисорб» в гражданский оборот;
7. паспорт качества БАД «Оптисорб»;
8. образец продукции;
9. выписка из реестра лекарственных средств;
10. публикации из сети Интернет;
11. индивидуальная регистрационная карта пациента при проведении клинических исследований БАД «Оптисорб»;
12. выписка из протокола;
13. программа (протокол) клинических испытаний лекарственного препарата «Оптисорб»;
14. выписка из протокола заседания Комитета по этике при Федеральном органе контроля качества, эффективности, безопасности лекарственных средств;
15. заявка на регистрацию лекарственного средства в Министерство Здравоохранения Российской Федерации;
16. акт контрольной экспертизы образцов и проекта нормативной документации;
17. метрологическая справка;
18. заключение центра Госсанэпиднадзора Центрального района г.Новосибирска;

Заседание коллегии, состоявшееся 21.10.2009, было перенесено на 30.11.2009.

До указанной даты от лица, подавшего заявление, поступило ходатайство об отзыве заявления от 16.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 245767.

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №245767 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными

Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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 пунктами 2 и 3 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 настоящего 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам могут быть поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

Согласно пункту 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее заявление, представило ходатайство от 01.12.2009, содержащее просьбу об отзыве заявления от 16.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 245767.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по заявлению от 16.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 245767.