

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 (далее – Гражданский кодекс Российской Федерации) 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 22.02.2008 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №665427 в связи с ее неиспользованием на территории Российской Федерации, поданное Закрытым акционерным обществом «ВЕРТЕКС», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №665427 словесного знака «ELAGINA» произведена в Международном бюро ВОИС 07.11.1996 в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ со сроком действия 20 лет. Владельцем знака является компания Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim (DE) (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам 27.02.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №665427 в отношении товаров 05 и 30 класса МКТУ по причине ее неиспользования на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В качестве подтверждения заинтересованности в прекращении правовой охраны международной регистрации №665427 на территории Российской Федерации лицом, подавшим заявление, приведены следующие доводы:

- ЗАО «ВЕРТЕКС» подало заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ЭЛЬЖИНА» в отношении товаров 05 класса МКТУ: фармацевтические, химикофармацевтические препараты и медикаменты для человека;

- в результате проведенной экспертизы на соответствие заявленного обозначения требованиям законодательства было установлено, что оно сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ со знаком «ELAGINA» по международной регистрации №665427;

- документы на намеченный ЗАО «ВЕРТЕКС» к выпуску препарата «ЭЛЬЖИНА» уже приняты к рассмотрению в ФГУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».

Лицом, подавшим заявление, были представлены следующие материалы:

- письмо ФГУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» от 09.10.2007, на 2 л. [1];
- выдержка из методических рекомендаций «Рациональный выбор названий лекарственных средств», на 5 л. [2];
- письмо ЗАО «Вертекс», адресованное ФГУ «НЦ ЭСМП», на 1 л. [3];
- методические рекомендации «Графическое оформление лекарственных средств. Общие требования», на 5 л. [4].

В адрес правообладателя, указанный в материалах заявки и в базе данных Международного Бюро ВОИС (Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim (DE)), в установленном порядке было направлено уведомление от 08.08.2008 за №665427/50(077380) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 29.01.2009 (копия заявления направлялась в корреспонденции от 22.05.2008).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 18.02.2008, правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам заявления.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 22.02.2008 частично.

С учетом даты (07.11.1996) международной регистрации №665427 правовая база для рассмотрения заявления от 22.02.2008 включает Гражданский кодекс Российской Федерации, 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.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 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 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 заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

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 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

В соответствии со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договорившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

Знак по международной регистрации №665427 представляет собой словесное обозначение «ELAGINA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 (Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic products for medical use) и 30 (Food supplements, dietetic and food additives not for medical use (included in this class) классов МКТУ.

Заявление от 22.02.2008 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №665427 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.02.2008.

В соответствии с упомянутым заявлением досрочное прекращение правовой охраны знака «ELAGINA» испрашивается в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ, на которые распространяется действие международной регистрации №665427.

Представленные лицом, подавшим заявление, документы, касающиеся регистрации лекарственного препарата «ЭЛЬЖИНА» в Федеральной службе по

надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФГУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» в совокупности с подачей заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ (фармацевтические, химикофармацевтические препараты и медикаменты для человека) подтверждают заинтересованность лица, подавшего заявление, в прекращении правовой охраны международной регистрации №665427 на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Что касается товаров 30 класса МКТУ (пищевые добавки, диетические и добавки к пище не для медицинского использования (включенные в этот класс), присутствующих в перечне международной регистрации №665427, то, принимая во внимание, что производство этих товаров представляет собой иную сферу деятельности, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает заинтересованности лица, подавшего заявление, в прекращении правовой охраны в отношении указанных товаров.

В этой связи заявление от 22.02.2008 о досрочном прекращении правовой охраны знака «ELAGINA» по международной регистрации №665427 на территории Российской Федерации рассматривалось по существу в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 22.02.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе знака, которая содержится в международной регистрации №665427 и в базе данных Международного Бюро ВОИС.

В указанных источниках информации не содержится каких-либо сведений относительной изменений правообладателя международной регистрации №665427 или его адреса.

Ввиду этого, направив уведомление по вышеуказанному адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 22.02.2008 о досрочном прекращении правовой

охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему международной регистрации.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «ELAGINA» по международной регистрации №665427 по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 22.02.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 22.02.2008 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «ELAGINA» по международной регистрации №665427 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:**

30 Food supplements, dietetic and food additives not for medical use (included in this class).

Complements alimentaires, additifs dietétiques et alimentaires à usage non médical (compris dans cette classe).