

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), введенной 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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 20.04.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №194923, поданное ООО «Пролак-Е», г.Екатеринбург (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №194923 с приоритетом от 07.07.1999 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.10.2000 по заявке №99710438/50 на имя ЗАО «Уралстинол», 620077, г.Екатеринбург, Антона Валека, 24, офис 26 (далее - правообладатель), в отношении товаров 01, 03, 05 и услуг 40, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В дальнейшем в регистрацию №194923 были внесены изменения, касающиеся юридического адреса правообладателя. Адрес правообладателя стал следующим: 620077, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, д.7.

В настоящее время, на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 05.02.2010 №РД0060030, исключительные права на товарный знак перешли ООО «Уралстинол Био», 620050, г.Екатеринбург, ул.Маневровая, д.47.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.04.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №194923 полностью в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Лицо, подавшее заявление, представило комплект документов, свидетельствующих о его заинтересованности в подаче заявления от 20.04.2009.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству №194923 были приложены следующие материалы:

- Устав ООО «Уралстинол Био» (1);
- Устав ЗАО «Уралстинол» (новая редакция) (2);
- договор заказа №б/н от 26.12.2005, приложения и дополнительные соглашения к нему, платежные поручения, карточка счета, разрешительное письмо (3);
- соглашение об условиях передачи научно-технической документации от 14.11.2003 (4);
- регистрационные удостоверения (5);
- свидетельство о государственной регистрации, сертификат соответствия и решение о его выдаче, протокол лабораторных испытаний (6);
- бухгалтерские справки ООО «Уралстинол Био» (7);
- паспорт дезинфицирующего средства, информационные этикетки (8);
- договор от 15.03.2006 возмездного оказания рекламных услуг, дополнительные соглашения, заявка, требование-накладная, отчет об исполнении договора, приказ администрации г.Нижнего Новгорода и приложение к нему, счета-фактуры, акты, платежное поручение, страницы каталога выставки (9);
- разрешения на распространение наружной рекламы в г.Екатеринбурге, письма, счета-фактуры, договор и правила страхования имущества юридических лиц, расчет платы по договору, договор аренды рекламного места на территории г.Екатеринбурга, платежные поручения (10);
- договор от 31.10.2008, расчет оплаты по договору, дополнительное соглашение к договору, платежное поручение, служебная записка, фотография рекламного щита (11);
- договор поручения от 28.12.2005, отчет и протокол №21 от 30.03.2007 (12);
- договор №1 от 01.01.2006, счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения (13);

- протоколы Годового общего собрания участников ООО «Уралстинол Био» от 30.03.2007 (14);
- договор поставки №79/06 от 05.06.2006, платежные поручения (15);
- договор поставки №07/06 от 07.01.2006, спецификация к нему, счет-фактура, товарная накладная, платежные поручения (16);
- договор поставки №02/07 от 10.01.2007, спецификация к нему, счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения (17);
- договор поставки №02/07 от 09.01.2007, спецификация к нему, счет-фактура, товарная накладная, платежное поручение (18);
- договор поставки №150/08 от 17.11.2008, спецификация к нему, счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения (19);
- договор поставки №57/07 от 11.04.2007, спецификация к нему, протокол согласования к договору, счет-фактура, товарная накладная, платежное поручение (20);
- договор поставки №50/07 от 28.03.2007, счет-фактура, товарная накладная, платежное поручение (21);
- договор на поставку товара №24 от 27.01.2005, счета-фактуры, товарные накладные, платежное поручение (22);
- муниципальный контракт №35-06/1960 на поставку товаров и приложения к нему, счет-фактура, товарная накладная, платежное поручение (23);
- муниципальный контракт №35-06/2661 на поставку лекарственных препаратов и приложения к нему, платежное поручение (24);
- справка ЗАО «Уралстинол» (25);
- выписка из ЕГРЮЛ (26);
- выдержки из журнала «EROSTANDARD», №7/2006 (27);
- фотография стенда ООО «Уралстинол» на выставке «Здравоохранение - 2006» (28);
- копия каталога выставки «Современная медицина - 2008», Ростов-на-Дону, 02-08.04.2008 (29);
- копия каталога выставки «Медицина и здоровье», 01-15.11.2008 (30);

- отзыв на препараты (31);
- диплом финалиста Всероссийской программы конкурса «100 лучших товаров России», 2000г. (32);
- копия каталога выставки «Сибздравоохранение SIBEXPO», 2007 (33).

Вышеизложенные документы, по мнению правообладателя, подтверждают использование товарного знака по свидетельству №194923 в отношении товаров 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, сельском хозяйстве», товаров 03 класса МКТУ «препараты для чистки», товаров 05 класса МКТУ «гигиенические препараты, химико-фармацевтические препараты; химические препараты для медицинских целей; дезинфицирующие средства», услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы заявления от 20.04.2009 убедительными частично ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 20.04.2009 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, упомянутые Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктами 1, 2, 3 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.

Для целей настоящей статьи 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.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

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 в соответствии со статьей 26 настоящего 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.

Товарный знак по свидетельству №194923 представляет собой словесное обозначение «СЕПТУСТИН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №194923 поступило в федеральный орган исполнительной власти по

интеллектуальной собственности 28.04.2009. В этой связи факт использования вышеуказанного товарного знака рассматривался Палатой по патентным спорам в период с 28.04.2006 по 27.04.2009 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель, лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, или иное лицо, осуществляющее использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали товарный знак по свидетельству №194923.

Анализ представленных материалов (1-33) показал следующее.

За обозначенный период времени правообладателем товарного знака было ЗАО «Уралстинол».

Согласно пункту 2.1 договора (3) правообладатель поручает ООО «Уралстинол Био» производство дезинфицирующего средства «СЕПТУСТИН» (далее - Продукция), в соответствии со Спецификациями и установленной практикой производства, а правообладатель принимает на себя обязательства по производству Продукции и обязуется выполнять их надлежащим образом.

Пунктом 4.1 договора установлено, что правообладатель предоставляет ЗАО «Уралстинол Био» фирменный заказ на производство Продукции, высылая последнему письмом, по факсу или с нарочным, в котором оговаривается тип и количество производимой Продукции, а также указывается срок поставки готовой Продукции, в частности, третьим лицам.

Согласно пункту 5.1 договора ООО «Уралстинол Био» должен производить Продукцию в строгом соответствии со Спецификациями и согласно установленной практике производства.

Во исполнение договора заказа б/н от 26.12.2005 между правообладателем и ООО «Уралстинол Био» было заключено соглашение (4), согласно которому, последнему передавалась вся научно-техническая документация, необходимая для производства дезинфицирующего средства «СЕПТУСТИН». Документы (6) также подтверждают, что на имя ООО «Уралстинол Био» было получено свидетельство о государственной регистрации на средство дезинфицирующее «СЕПТУСТИН» в

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также сертификат соответствия. В соответствии с данными документами средство дезинфицирующее «СЕПТУСТИН» применяется в лечебно-профилактических учреждениях, акушерских стационарах, отделениях неонатологии (поверхности в помещениях), клинических лабораториях, пенитенциарных учреждениях, на предприятиях общественного питания, коммунально-бытового обслуживания, для дезинфекции оборудования и поверхностей производственных помещений в молочной промышленности, на предприятиях по производству напитков, для дезинфекции в ветеринарии, сельском хозяйстве, животноводстве и т.д.

Во исполнение договора (3) ООО «Уралстинол Био» производит этикетки, маркированные товарным знаком «СЕПТУСТИН».

В рамках договора поручения (12) правообладатель поручает ООО «Уралстинол Био» («Поверенному») найти дилерскую организацию для продаж и продвижения на рынке вышеуказанной продукции. Согласно отчету (12), ООО «Уралстинол Био» в качестве дистрибьютера выбрало ООО «Септа-Мед», с которым был заключен договор (13). Исполнение договора подтверждается товарными накладными, счетами-фактурами и платежными поручениями (13). В дальнейшем ООО «Септа-Мед» реализовывало дезинфицирующее средство «СЕПТУСТИН» различным потребителям (ООО «Шаклин», г.Новосибирск, ООО «МТО Метео», Москва, ООО «Аптека Плюс», г.Екатеринбург, Медицинское учреждение «Детская городская больница №5», г.Екатеринбург и т.д.), что подтверждается документами (15-24). Представленная правообладателем справка (25) демонстрирует, что в период с 01.01.2006 по 01.11.2009 средство дезинфицирующее «СЕПТУСТИН» реализовывалось практически на всей территории Российской Федерации.

Кроме того, материалы (7-8) и образцы продукции, представленные на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, датированные рассматриваемым периодом времени, свидетельствуют о введении в гражданский оборот средства

дезинфицирующего «СЕПТУСТИН», произведенного ООО «Уралстинол Био» по заказу правообладателя.

Согласно документам (9, 10, 11, 27-30, 33) правообладатель рекламирует приведенное выше средство, маркированное товарным знаком «СЕПТУСТИН» путем демонстрации образцов продукции на выставках, семинарах, конференциях, в каталогах, на рекламных щитах и т.д. Данное средство явилось финалистом Всероссийской программы – конкурса «100 лучших товаров России» (32).

Принимая во внимание вышеизложенное, а также на основании представленных правообладателем документов, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что ООО «Уралстинол Био» по заказу правообладателя производило средство дезинфицирующее «СЕПТУСТИН» в рассматриваемый период времени, что позволяет его квалифицировать как производство товаров 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях, сельском хозяйстве», товаров 05 класса МКТУ «химические препараты для медицинских целей, дезинфицирующие средства» на территории Российской Федерации.

Таким образом видно, что товарный знак по свидетельству №194923 использовался правообладателем в установленный период времени в отношении вышеприведенных товаров 01, 05 классов МКТУ.

В отношении остальных товаров и услуг, указанных в перечне регистрации №194923, факт использования рассматриваемого товарного знака правообладателем не подтвержден.

В поступившем в Палату по патентным спорам особом мнении, лицо, подавшее заявление, отмечает следующее:

I. вызывает сомнение наличие у правообладателя оригиналов представленных документов. Ксерокопии документов не могли быть приняты во внимание коллегией Палаты по патентным спорам как надлежащие доказательства;

II. лицо, подавшее заявление, представило на заседании коллегии образец реализованной продукции (дезинфицирующее средство «СЕПТУСТИН») с датой

выпуска июнь 2008г., партия 4, опровергающий ксерокопию документов, представленных правообладателем;

III. правообладатель представил договор заказа (3) и несколько платежных поручений к нему на незначительные суммы, не соответствующие суммам реализованной продукции, и не представил доказательства исполнения договора на передачу изготовленной продукции правообладателю.

IV. нет исполнения по договору поручения (12).

На доводы, приведенные лицом, подавшим заявление, в особом мнении, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Относительно доводов I., II. следует отметить, что осуществление делопроизводства в Палате по патентным спорам происходит в административном порядке (пункт 2, 3 статьи 1248 Кодекса), представляющем собой упрощенный порядок разрешения споров. Установление подлинности представленных сторонами документов выходит за рамки полномочий коллегии Палаты по патентным спорам.

Что касается доводов, приведенных в пункте III., то для подтверждения факта использования знака достаточно документов, свидетельствующих об исполнении договора в части.

Довод IV. является не убедительным, поскольку по договору поручения (12) исполнением явился согласно пункту 2.1.2 письменный отчет о результатах выполнения поручения, который был представлен к данному договору.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 20.04.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №194923 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(511)

01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях, сельском хозяйстве.

05 - химические препараты для медицинских целей, дезинфицирующие средства.