

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 под № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 22.12.2004 о досрочном частичном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «TIGER» по свидетельству № 90400, поданное ОАО «Новосибхимфарм», г.Новосибирск (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация вышеуказанного товарного знака по заявке №117178/50 с приоритетом от 21.12.1989 была произведена 20.08.1990 за №90400 со сроком действия в течение 10 лет с последующим продлением срока действия еще на 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 5 класса МКТУ «ветеринарные и гигиенические препараты, медицинские и лекарственные препараты для людей, дезинфицирующие средства, репелленты (средства для отпугивания насекомых), инсектициды и препараты для уничтожения вредных животных», на имя Хо Пар Бразерс Интернешенал Лимитед, Сингапур. В дальнейшем, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, наименование и адрес правообладателя были изменены на Хо Пар Корпорейшн Лимитед 178 Клемансо авеню, 08-00 Хо Пар Тауэр, Сингапур, 239926 (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.12.2004 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «TIGER» по свидетельству № 90400 в отношении части товаров 05 класса МКТУ «ветеринарные и гигиенические препараты, медицинские и лекарственные препараты для людей, дезинфицирующие средства» в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление о назначенной на 09.08.2005 date заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением копии заявления от 22.12.2004 на 1 л..

Заседания коллегии Палаты по патентным спорам неоднократно переносились в связи с ведением переговоров между сторонами и возможностью отзыва данного заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 27.04.2006 представитель правообладателя выразил просьбу перенести заседание в связи с необходимостью представления дополнительных материалов. В данной просьбе ему было отказано ввиду того, что коллегией Палаты по патентным спорам было предоставлено достаточно времени для сбора документов, касающихся доказательств использования комбинированного товарного знака со словесным элементом «TIGER» по свидетельству №90400.

Лицом, подавшим заявление, был сокращен объем заявленных требований и выражена просьба досрочно прекратить правовую охрану вышеуказанного товарного знака только в отношении товаров 5 класса МКТУ: «гигиенические препараты, медицинские и лекарственные препараты для людей».

Представитель правообладателя представил следующие материалы в качестве доказательств использования товарного знака:

- соглашение от 18.08.1988 между компанией «Хо Пар Бразерс Интернэшнл Лимитед» и компанией «Тайгер Бам Лимитед», на 28 л. [1];
- свидетельство об изменении названия компании «Хо Пар Бразерс Интернэшнл Лимитед» на «Хо Пар Корпорейшн Лимитед» от 06.12.1997, на 2 л. [2];
- сертификат юридического лица открытой компании «Тайгер Бам Лимитед» от 03.06.1988, на 2 л. [3];
- сертификат юридического лица об изменении названия компании «Тайгер Бам Лимитед» на «Тайгер Медикалс Лимитед» от 12.06.1991, на 2 л. [4];

- сертификат юридического лица об изменении названия компании «Тайгер Медикалс Лимитед» на «Хо Пар Хэлскээр Лимитед» от 06.12.1997, на 2 л. [5];

- соглашение об обслуживании от 02.01.2005 между компаниями «Хо Пар Хэлскээр Лимитед» и «Драг Хаусис оф Острэлиа (Эйша) Пте Лтд», на 5 л. [6];

- заявление от 05.05.2005 о том, что компания «Хо Пар Корпорейшн Лимитед» является лицензиатом в Российской Федерации товарного знака №90400 и компания «Драг Хаусис оф Острэлиа (Эйша) Пте Лтд» является уполномоченным изготовителем всей продукции «TIGER», на 2 л. [7];

- копии счетов и накладных за 2000г. на поставку лекарственного препарата «TIGER BALM» [8];

- регистрационные удостоверения П-8-242-№011286 и П-8-242-№011285 от 29.07.1999г., выданные фирме «Драг Хаузиз ов Автралия (Азия) Пте.Лтд», Сингапур на лекарственные средства «Тигровый бальзам белый» «Тигровый бальзам красный», на 2 л. [9].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 22.12.2004.

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 товарного знака от 20.08.1990 правовая база для рассмотрения заявления от 22.12.2004 включает Закон РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон).

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти

лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных пяти лет при условии, если этот товарный знак не используется до даты подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака предоставляются правообладателем.

Согласно пункту 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.

С учетом даты (22.12.2004) подачи заявления период времени, за который правообладателю товарного знака по свидетельству №90400 необходимо доказать использование принадлежащего ему знака, составляет с 21.12.1999 по 21.12.2004, включительно.

По сведениям из Государственного реестра товарных знаков, с момента регистрации, 20.08.1990, правообладателем рассматриваемого товарного знака была компания «Хо Пар Бразерс Интернэшнл Лимитед», наименование которой было изменено на «Хо Пар Корпорейшн Лимитед», сведения о чем были опубликованы 25.10.1999.

Таким образом, в рассматриваемый период правообладателем являлась компания «Хо Пар Корпорейшн Лимитед».

Свидетельство [2] и сертификаты [3-5], представленные правообладателем, по существу информируют о создании и переименовании двух юридических лиц, включая правообладателя, и к документам, доказывающим использование знака, отнесены быть не могут.

Соглашение об обслуживании [6] между «Хо Пар Хэлскэар Лимитед» и «Драг Хаусис оф Острэлиа (Эйша) Пте Лтд» совершено 02.01.2005г., т.е.

позднее исследуемого периода и, кроме того, не содержит каких-либо сведений о товарах и товарном знаке.

Что касается соглашения [1], по существу являющимся лицензионным, между компаниями «Хо Пар Бразерс Интернэшнл Лимитед» и «Тайгер Бам Лимитед», необходимо отметить следующее.

В указанном соглашении провозглашается, что Лицензиар («Хо Пар Бразерс Интернэшнл Лимитед») является и представляет себя владельцем, во всех странах, в том числе товарных знаков, состоящих из или включающих в себя слово «TIGER».

Однако, соглашение совершено 18.08.1988г., более чем за год до даты подачи рассматриваемой заявки, в связи с чем отсутствуют основания считать, что действие данного лицензионного соглашения распространяется на товарный знак №90400.

В связи с этим и заявление [7], сделанное от имени «Хо Пар Корпорейшн Лимитед» 05.05.2005, носит декларативный характер, поскольку не подкреплено договором. Более того, из указанного заявления следует, что изготовителем продукции «TIGER» вообще является иное лицо – «Драг Хаусис оф Острэлиа (Эйша) Пте Лтд», что косвенно подтверждается регистрационными удостоверениями [9], выданными на имя этой компании.

Копии документов [8], во-первых, представлены без перевода на русский язык и, во-вторых, не свидетельствуют о введении товара, маркированного знаком №90400, в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации.

В силу вышеизложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения доводов лица, подавшего заявление, о неиспользовании комбинированного товарного знака со словесным элементом «TIGER» по свидетельству №90400 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для части товаров 05 класса МКТУ «гигиенические препараты, медицинские и лекарственные препараты для людей» и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 22.12.2004.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 22.12.2004 и досрочно прекратить правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «TIGER» по свидетельству №90400 частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

(511) 05 – ветеринарные препараты, дезинфицирующие средства, репелленты (средства для отпугивания насекомых), инсектициды и препараты для уничтожения вредных животных.