

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела заявление от 20.04.2010, поданное по поручению компании СОФАРМА АД, ул. Илиенко шоссе, 16, 1220 София, Болгария (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №324852, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «KLOPIDEX» по заявке №2005733446/50 с приоритетом от 23.12.2005 произведена 19.04.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №324852 на имя БЕЛУПО-ЛИЙЕКОВИ И КОЗМЕТИКА д.д., Даница 5, 48000 Копривница, Хорватия (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; сердечно-сосудистые препараты».

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 20.04.2010 изложена просьба о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №324852 по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет до даты подачи заявления в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Заинтересованность компании СОФАРМА АД выражается в том, что российская регистрация №324852 товарного знака «KLOPIDEX» является препятствием для получения правовой охраны на территории Российской Федерации знака «CLOPIDEX КЛОПИДЕКС» по международной регистрации №983479. Компания СОФАРМА АД является известным производителем фармацевтических товаров. В качестве иллюстрации

заинтересованности лицом, подавшим заявление, представлены следующие материалы:

- распечатка международной регистрации №983479 из базы данных ВОИС, предварительный отказ ФИПС;

- распечатка с сайта www.sopharma.bg компании СОФАРМА АД.

Заявление от 20.04.2010 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 19.05.2010 о дате проведения коллегии с приложением копии заявления.

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель представил свой отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель товарного знака по свидетельству №324852 не использовал товарный знак по независящим от него причинам, к которым относится необходимость государственной регистрации лекарственного средства в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития с целью допуска лекарственного средства к производству и сбыту на территории России, длительность процедуры которой не регламентируется;

- специфика регистрации лекарственных препаратов в России заключается в том, что выпуск лекарственного средства в гражданский оборот не может быть осуществлен без регистрации;

- препарат «KLOPIDEX» был подан на регистрацию 24.11.2008 в Хорватии и зарегистрирован 17.04.2009. Правообладатель также прошел процедуру получения разрешения на производство лекарственных препаратов (этапы фасовки, упаковки, контроля качества);

- препарат «Клопидекс/Klopidex» был подан на регистрацию в Росздравнадзор 23.09.2009, процедура регистрации находится в стадии переписки с ведомством и до настоящего времени не завершена;

- в производстве препарата «Клопидекс/Klopidex» принимает участие несколько производителей (турецкая компания Белим Фармасьютикалс является производителем лекарственной формы;

компания правообладателя осуществляет первичную и вторичную упаковку, выпускающий контроль качества), что подтверждается соответствующим договором от 25.09.2008;

- правообладателем предприняты все необходимые действия для получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора, без которого производство и продажа препарата невозможно, а также предприняты подготовительные мероприятия к использованию лекарственного средства, маркированного товарным знаком по свидетельству №324852, что свидетельствует о наличии уважительных причин неиспользовании товарного знака в установленный законом трехлетний срок.

С учетом изложенного в отзыве правообладателя изложена просьба об отказе в удовлетворении заявления от 20.04.2010 и о сохранении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №324852.

В качестве подтверждения проведения подготовительных процедур по использованию товарного знака по свидетельству №324852 правообладателем представлены следующие документы:

- сертификат GMP № SK/001H/2007 от 09.01.2007 о соответствии компании БЕЛУПО-ЛИЙЕКОВИ И КОЗМЕТИКА д.д. надлежащей практике организации производства [1];

- разрешение на выпуск препарата «KLOPIDEX» от 17.04.2009, выданное компании БЕЛУПО-ЛИЙЕКОВИ И КОЗМЕТИКА д.д. Управлением по лекарствам и товарам медицинского назначения Республики Хорватия [2];

- комплект документов в Росздравнадзор для проведения экспертизы лекарственного средства «KLOPIDEX», поданный 23.09.2009 [3];

- заключения Росздравнадзора относительно препарата «KLOPIDEX» и ответная корреспонденция от компании БЕЛУПО-ЛИЙЕКОВИ И КОЗМЕТИКА д.д. [4];

- письмо Росздравнадзора относительно сроков проведения экспертизы лекарственного препарата «KLOPIDEX» [5];

- предложение по цене лекарственного препарата «КЛОПИДЕКС», предоставляемого на государственную регистрацию, образцы первичной и вторичной упаковки препарата «KLOPIDEX» [6].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 20.04.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), часть четвертую Кодекса, и Правила Палаты по патентным спорам.

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.

Согласно пункту 3 статьи 22 Закона при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской

Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса 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.

С учетом даты (20.04.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование

принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 20.04.2007 по 19.04.2010 включительно.

Товарный знак по свидетельству №324852 является словесным и представляет собой слово «KLOPIDEX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака была произведена 19.04.2007, а заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №324852 поступило 20.04.2010, т.е. сразу после истечения трехлетнего периода с даты регистрации.

Анализ представленных правообладателем документов показал, что в трехлетний период, предшествующий подаче заявления, правообладателем товарного знака «KLOPIDEX» по свидетельству №324852 был предпринят ряд подготовительных действий, направленных на введение лекарственного препарата, маркированного данным обозначением, в производство. К таким действиям относится процедура по регистрации лекарственного препарата «KLOPIDEX» в Хорватии (согласно представленному документу [2] регистрация была произведена 17.04.2009, а также дальнейшая подача документов 08.12.2009 на регистрацию препарата «KLOPIDEX» в Российской Федерации, о чем свидетельствуют материалы [3], [4], [5]. Процедура по регистрации препарата Росздравнадзором по времени не регламентирована и до даты подачи заявления от 20.04.2010 не закончена. Вместе с тем оборот лекарственных средств в гражданском обороте четко регламентирован, и выпуск препарата на рынок невозможен без его регистрации уполномоченными государственными органами

В этой связи следует отметить, что правообладатель товарного знака по свидетельству №324852, проведя соответствующие подготовительные мероприятия для подготовки лекарственного препарата «KLOPIDEX» к производству, не мог начать осуществление фактического использования этого товарного знака для маркировки товаров, указанных в перечне регистрации, по независящим от него причинам, предприняв при этом все зависящие от него усилия для надлежащего использования товарного знака.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
**отказать в удовлетворении заявления от 20.04.2010, оставить в силе
правовую охрану товарного знака по свидетельству №324852.**