

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 31.05.2006 о досрочном прекращении действия правовой охраны регистрации № 243567 в связи с неиспользованием товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, поданное Акционерным обществом «Софарма» Болгария (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «ФУЗИМЕТ» по свидетельству № 243567 с приоритетом от 22.10.2001 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.04.2003 на имя Открытого акционерного общества «Биосинтез», г. Пенза, в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты, пластыри медицинские, дезинфицирующие средства».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 31.05.2006 о досрочном прекращении действия правовой охраны регистрации № 243567 товарного знака «ФУЗИМЕТ» в связи с его неиспользованием в отношении всех товаров 05 класса МКТУ в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель в подтверждение использования принадлежащего ему товарного знака представил отзыв от 05.07.2006 и следующие материалы:

- 1) Копию свидетельства на товарный знак № 243567, на 2 л. [1];
- 2) письмо ОАО «Биосинтез» от 12.03.2001 № 870 в номенклатурную комиссию Минздрава России с просьбой разрешить использование торгового названия «Фузимет» на 1 л. [2];

3) Выписка из протокола заседания комиссии по инструкциям и номенклатуре ФК №13 от 23.03.2001 на 1 л.[3];

4) письмо Фармакологического комитета Научного центра экспертизы и государственного контроля лекарственных средств Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.05.2001 № 1397 на 1 л. [4];

5) Разрешение на проведение клинических исследований от 22.04.2003 № 109 на 1 л. [5];

6) Письмо ОАО «Биосинтез» от 25.10.2005 № 465, адресованное ФГУ «НЦ ЭСМП» Росздравнадзора на 1 л.[6];

7) Экспертный отчет Института доклинической и клинической экспертизы лекарственных средств от 16.02.2006 на 3 л. [7];

8) Оригинал-макет упаковки и этикетки на банку «Фузимет» на 3 л. [8];

9) Публикация в журнале «Ремедиум Приволжье», январь-февраль 2006 года, титульный лист и стр. 15 на 2 л. [9];

10) Публикация в газете «Медико-фармацевтический вестник Татарстана» № 11 (239) от 29.03.2006, титульный лист и стр. 10 на 3 л. [10];

11) Описание изобретения к патенту Российской Федерации № 2180216, выданному правообладателю, на 5 л. [11];

12) Договор подряда № БИО-855 от 08.08.2006, заключенный между ОАО «Биосинтез» и Ланковой Ю.Ю., и акт приема сдачи работ по договору № БИО-855 от 08.08.2006 на 2 л. [12];

13) Регистрационное удостоверение Росздравнадзора от 21.07.2006 № ЛС-001791 с приложением выписки из решения о государственной регистрации на 3 л.[13];

14) Решение о выпуске лекарственных средств ОАО «Биосинтез», утвержденное руководителем Росздравнадзора 28.09.2006 на 1 л. [14];

15) Письмо Росздравнадзора от 28.09.2006 № 01-45349/06 на 1 л. [15];

16) Договор № 31/2006 на создание научно-технической продукции от 30.03.2006 на 3 л. с приложением протокола соглашения о договорной цене и календарного плана работ на 2 л. [16];

17) Ориганл-макет пакета медицинского пластыря «Фузимет» на 1 л.[17];

18) Лицензия № 99-04-000015 от 16.12.2004 и приложение к ней № 9 от 28.09.2006 на выпуск препарата «Мазь для наружного применения «Фузимет» на 2 л. [18];

19) Товарная накладная № 15420 от 02.10.2006 ОАО «Биосинтез» на 1 л.[19];

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, Палата по патентным спорам находит основания для удовлетворения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 243567 частично ввиду нижеследующего.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты регистрации товарного знака - 15.04.2003 правовая база для его рассмотрения включает упомянутые Закон и Правила.

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 любых трех лет после его регистрации. 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 трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до даты подачи такого заявления.

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 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 также признано 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.

Регистрация № 243567 словесного товарного знака «Фузимет» была произведена 15.04.2003. Заявление о досрочном прекращении действия регистрации данного знака в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона поступило 31.05.2006 в связи с чем период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование знака, включает с 30.05.2003 по 30.05.2006.

Правообладателем не представлено доказательств использования товарного знака по свидетельству № 243567 на товарах 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты или их упаковке. Однако Палата по патентным спорам считает, что причины, в соответствии с которыми правообладатель не мог использовать товарный знак по свидетельству № 243567 в обозначенный период времени, являются уважительными.

В соответствии с лицензией Росздравнадзора [18] правообладатель имеет право на осуществление деятельности по производству лекарственных средств. Правообладателем было подготовлено производство комбинированного лекарственного средства «Мазь для наружного применения «ФУЗИМЕТ» и с целью получения разрешения на выпуск препарата он обратился в Фармакологический комитет Минздрава России за получением регистрационного удостоверения на данный препарат [2, 3]. Решением Фармакологического комитета Минздрава России утверждено название препарата и рекомендовано проведение клинических испытаний препарата [4, 5]. Клинические исследования проведены в НИИ СП имени Н.В. Склифосовского и ГУ Институт хирургии имени А.В. Вишневского при участии свыше 110 пациентов с ожогами различной степени тяжести. По результатам исследований подготовлен экспертный отчет, которым рекомендовано разрешить регистрацию препарата «ФУЗИМЕТ» [6, 7].

Лекарственный препарат «Мазь для наружного применения «ФУЗИМЕТ» внесен в Государственный реестр лекарственных средств за № ЛС-001791 от 21.07.2006 и введен в установленном порядке в обращение в полимерных банках и банках из стекла массой 0,5; 1; 2; 3кг и алюминиевых или полимерных тубах 15, 25 и 150 гр. [13, 14, 18].

Правообладателем был заключен договор подряда [12] с Ланковой Ю.Ю. о выполнении работ по разработке оригинал-макета на препарат «ФУЗИМЕТ» мазь для наружного применения, отвечающего требованиям, предъявляемым к такого рода продукции, для рекламной продукции и упаковки лекарственного препарата. В соответствии с данным договором подрядчик брал на себя обязательство выполнить перечисленные работы своими материалами и инструментами, а заказчик обязался оплатить вознаграждение за выполненную работу. В подтверждение исполнения указанного договора представлен акт сдачи приемки выполненных работ от 10.08.2006. Представленные образцы оригинал-макетов этикетки подтверждают нанесение на них маркировки «ФУЗИМЕТ» в качестве названия препарата. Первая партия мази для наружного применения направлена в аптечный пункт согласно товарной накладной [19].

Таким образом, правообладатель предпринял все необходимые действия для государственной регистрации лекарственного средства «ФУЗИМЕТ» и организации подготовительных мероприятий к производству и реализации лекарственного препарата – мазь для наружного применения «ФУЗИМЕТ». Причины, по которым он не мог использовать товарный знак по свидетельству № 243567 на фармацевтических препаратах (необходимость государственной регистрации лекарственного препарата в течение длительного времени), являются уважительными в связи с длительностью процедуры регистрации лекарственных средств.

При этом Палатой по патентным спорам также принимается во внимание, то, что правообладатель использовал товарный знак по свидетельству № 243567 в качестве наименования лекарственного препарата, который запланирован к выпуску на российский рынок, в печатных изданиях [9, 10].

В отношении остальных товаров 05 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 243567, использование товарного знака «ФУЗИМЕТ» не доказано.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 31.05.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ФУЗИМЕТ» по свидетельству № 243567 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(511)

05 Фармацевтические препараты