

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс, ГК РФ), введённой 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 18.02.2010, поданное НЕПЕНТЕС С.А., Польша (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Эликсин» по свидетельству №282094 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «Эликсин» по заявке №2004702420/50 с приоритетом от 10.02.2004 зарегистрирован 10.02.2005 за №282094 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя Закрытого акционерного общества «ФАРМБИОТОРГ», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 5 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Впоследствии товарный знак был уступлен, и в настоящее время, согласно договору об отчуждении исключительных прав, зарегистрированному Роспатентом за № РД0055452 от 12.10.2009, правообладателем товарного знака по свидетельству №282094 является Закрытое акционерное общество «Фирма ЕВРОСЕРВИС», 121596, Москва, ул. Горбунова, д. 7, корп. 2 (далее— правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №282094 в отношении всех товаров 5 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Материалы, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №281094 в отношении вышеуказанных товаров, представлены на коллегии Палаты по патентным спорам 07.05.2010.

Правообладателем товарного знака «Эликсин» по свидетельству №282094 в качестве доказательств использования товарного знака в отношении товаров 5 класса МКТУ – «фармацевтические и ветеринарные препараты, гигиенические препараты для медицинских целей, дезинфицирующие средства» представлены следующие источники информации:

1. Регистрационное удостоверение лекарственного средства «Эликсин»;
2. Генеральное соглашение между ООО «Фармбиоторг» и ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» от

- 22.12.2008 на производство и поставку препарата «Эликсин»;
3. Товарные накладные;
 4. Паспорт качества препарата «Эликсин»;
 5. Государственный контракт № 30-3К/08 от 19.05.2008 между ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» и ФГУ «РНЦРР Росмедтехнологий» на поставку препарата «Эликсин»;
 6. Договоры поставки между ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» и ООО «Скинфарм» и ГУ МОНИКИ на поставку препарата «Эликсин»;
 7. Товарные накладные;
 8. Регистрационное удостоверение лекарственного средства «Эликсин»;
 9. Договоры на изготовление печатной продукции и разработку дизайна товара «Эликсин»;
 10. Счета и платежные поручения;
 11. Буклет «Эликсин»;
 12. Договор от 09.07.2009 между ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» и ООО «Камелия НПП» на производство препарата «Эликсин»;
 13. Договор №9/рф10 от 07.04.2010 между ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» и ООО «Руссо Фарм» на поставку товара «Эликсин»;
 14. Договоры на изготовление упаковки и тары, товарные накладные, счета-фактуры;
 15. Рекламные проспекты;
 16. Платежные поручения.

Также на заседании коллегии Палаты по патентным спорам был представлен на обозрение образец продукции [17].

По мнению правообладателя, изложенному в отзыве на заявление, представленные материалы свидетельствуют о том, что в указанный в заявлении срок товарный знак «Эликсин» использовался прежним правообладателем (ООО «ФАРМБИОТОРГ») на упаковке медицинского препарата с одноименным названием. Настоящий правообладатель (ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»), получивший право на товарный знак только 12.10.2009, также произвел все необходимые действия к выпуску данного препарата.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №282094 в отношении товаров 5 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ (далее - Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного считается размещение товарного знака

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

На основании 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.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного 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.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 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.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.02.2010, товарный знак «Эликсин» по свидетельству №282094 не использовался в отношении товаров 5 класса МКТУ в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, в частности в период с 18.02.2007 по 17.02.2010 включительно.

Товарный знак «Эликсин» по свидетельству №282094 выполнен с заглавной буквы строчными буквами русского алфавита.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал товарный знак по свидетельству №282094 в отношении товаров 05 класса МКТУ – «фармацевтические и ветеринарные препараты, гигиенические препараты для медицинских целей, дезинфицирующие средства».

Анализ представленных документов, относящихся к указанному в заявлении периоду, показал следующее.

Правообладателем товарного знака до 12.10.2009 являлось Закрытое акционерное общество «ФАРМБИОТОРГ», Москва.

ЗАО «ФАРМБИОТОРГ» на производственных мощностях ООО «Камелия НПП» производило лекарственный препарат «Эликсин». ЗАО «ФАРМБИОТОРГ» является обладателем регистрационного удостоверения лекарственного средства «Эликсин» № Р №003903/01 от 27.01.2005 [1].

Препарат «Эликсин» на основании договора [2] был реализован ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС».

Подтверждением исполнения договора являются товарные накладные [3] и платежные поручения [16].

Товарный знак «Эликсин» по свидетельству №282094 проставлялся на товаре с незначительным изменением, не влияющим на его восприятие, а именно: словесное обозначение «ЭЛИКСИН» выполнено заглавными буквами [15, 17].

Дополнительно следует отметить, что сведения о препарате «Эликсин» размещались в буклетах и в рекламных проспектах [11, 15].

Согласно материалам [15, 17] препарат «Эликсин» представляет собой спиртовой раствор для профилактики развития пролежней у лежачих больных, таким образом по роду и назначению он может быть отнесен к фармацевтическим, ветеринарным и гигиеническим препаратам для медицинских целей, а также являться дезинфицирующим средством.

Таким образом, факт использования товарного знака «Эликсин» по свидетельству №282094 в отношении приведенных в перечне товаров 5 класса МКТУ следует признать доказанным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 18.02.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №282094.