

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 12.10.2009, поданное Свидиш ОрфанИнтернешнл АБ, Швеция (далее - лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №178099, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «МУЛЬТИФЕРОН» по заявке №98718034/50 с приоритетом от 13.11.1998 зарегистрирован 30.07.1999 за №178099 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя Закрытого акционерного общества «Маг-Фармсервис», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 5, 31 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 12.10.2009, уточненное на коллегии 26.01.2010, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №178099 в отношении всех товаров 5 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Правообладателем товарного знака «МУЛЬТИФЕРОН» по свидетельству №178099 в качестве доказательств использования товарного знака в отношении товаров 5 класса МКТУ – «ветеринарные препараты» представлены следующие источники информации:

1. Выписка из ЕГРЮЛ;
2. Лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и деятельности по производству лекарственных средств;
3. Отчет по изучению стабильности препарата «МУЛЬТИФЕРОН» от 26.03.2008;
4. Акты производственных испытаний препарата «МУЛЬТИФЕРОН»;
5. Инструкция по применению;
6. Стандарт организации СТО 18009711-0020-2007;
7. Макет этикетки и упаковки;
8. Образец этикетки, счет, платежное поручение, товарно-транспортная накладная по изготовлению этикеток;
9. Договор №324 от 01.02.2008 на проведение изучения токсичности, акт выполнения работ, платежное поручение;

10. Договор №12-0309 от 20.03.2009 на проведение анализа пирогенности и токсичности, акт выполнения работ, счет, счет-фактура, платежное поручение;
11. Договор №969/08 от 13.08.2009 на проведение исследования иммуномоделирующих свойств, счет-фактура, платежное поручение;
12. Брошюра «Программа лечебно-профилактических мероприятий в промышленном свиноводстве», М., 2008;
13. Счета, счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения по изготовлению брошюр;
14. Журнал «Животноводство в России», сентябрь 2009;
15. Журнал «Агро-рынок», 3/2009;
16. Правила государственной регистрации лекарственных средств для животных и кормовых добавок;
17. Образец продукции.

По мнению правообладателя, изложенному в отзыве на заявление, представленные материалы свидетельствуют о том, что правообладатель через аффилированное лицо в указанный в заявлении срок произвел работу по разработке и различным испытаниям ветеринарного препарата «МУЛЬТИФЕРОН», были произведены и исследованы опытные партии препарата, информация о разработанном препарате «МУЛЬТИФЕРОН» публиковалась в специализированных изданиях и доводилась до потребителей, что позволяет сделать вывод о номинальном использовании товарного знака.

Данные обстоятельства подтверждают широкий перечень действий по подготовке к государственной регистрации препарата «МУЛЬТИФЕРОН», без которой производство и продажа лекарственного средства в Российской Федерации осуществляться не могут.

Длительность и сложность получения регистрационных документов является уважительной причиной неиспользования товарного знака «МУЛЬТИФЕРОН» в полном объеме.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №178099 в отношении товаров 5 класса МКТУ – «ветеринарные препараты».

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 12.10.2009, товарный знак «МУЛЬТИФЕРОН» по свидетельству №178099 не использовался в отношении товаров 5 класса МКТУ в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, в частности в период с 12.10.2006 по 11.10.2009 включительно.

Товарный знак «МУЛЬТИФЕРОН» по свидетельству №178099 выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал товарный знак по свидетельству №178099 в отношении товаров 05 класса МКТУ – «ветеринарные препараты».

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

С целью разработки и производства лекарственных препаратов правообладателем было учреждено ЗАО «МОСАГРОГЕН», владельцем 95% акций которого является правообладатель [1]. Именно ЗАО «МОСАНРОГЕН» обладает необходимыми лицензиями на осуществление фармацевтической деятельности и деятельности по производству лекарственных средств [2]. Таким образом, деятельность ЗАО «МОСАГРОГЕН» по разработке и производству препаратов под товарным знаком правообладателя согласно требованиям статьи 1486 Кодекса следует отнести к использованию товарного знака под контролем правообладателя.

Согласно материалам [3] препарат «МУЛЬТИФЕРОН» в 2008 году был получен в стабильной форме, что позволило приступить к выпуску опытных партий и его лабораторным и производственным испытаниям.

При этом, согласно материалам [4] деятельность по разработке и испытаниям препарата велась с 2006 года и ведется в настоящее время.

Для производства препарата «МУЛЬТИФКРОН» были подготовлены Инструкция по применению [5], стандарт организации [6], разработаны и заказаны этикетки для

опытных партий продукции [7, 8, 17].

В 2008 и 2009 годах были произведены испытания препарата на токсичность [9, 10], пирогенности [10] и иммуно-моделирующих свойств [11].

Также были изготовлены информационные брошюры [12] о препарате «МУЛЬТИФЕРОН».

Факт изготовления этикеток, брошюр, проведения различных испытаний соответствующими лабораториями подтверждаются счетами, актами выполнения работ, платежными поручениями [8-11, 13].

Сведения о препарате «МУЛЬТИФЕРОН» опубликованы в средствах массовой информации (Журнал «Животноводство в России», сентябрь 2009; Журнал «Агро-рынок», 3/2009) [14, 15].

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют, что подготовка к получению регистрационных документов на лекарственный препарат для животных «МУЛЬТИФЕРОН» в соответствии с Правилами государственной регистрации лекарственных средств для животных и кормовых добавок [16] находится в завершающей стадии, что позволяет признать факт проведения обязательных мероприятий для регистрации и выпуск опытных партий препарата «МУЛЬТИФЕРОН» в период с 12.10.2006 по 11.10.2009.

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным признать использование товарного знака по свидетельству №178099 в отношении товаров 05 класса МКТУ – «ветеринарные препараты».

В отношении остальных товаров 5 класса МКТУ доказательства использования товарного знака по свидетельству №178099 не представлялись.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 12.10.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №178099 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

Г

(511)

05- ветеринарные препараты;

31- кормовые добавки; продукты (препараты) для откорма животных;
тонизирующие корма для животных.

Г