

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, 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), рассмотрела заявление от 19.07.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.07.2007, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПАСК» по свидетельству №256331, поданное ОАО химико-фармацевтическим комбинатом «АКРИХИН», Московская область (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак «ПАСК» по заявке № 2002733260/50 с приоритетом от 23.12.2002 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.10.2003 за № 256331 на имя ОАО «Фармасинтез», г. Иркутск, в отношении товаров 5 класса МКТУ «медикаменты».

Решением Роспатента от 14.02.2007 правовая охрана товарного знака «ПАСК» по свидетельству № 256331 признана недействительной частично с сохранением ее действия в отношении товаров 05 класса МКТУ – медикаменты, а именно, препараты, применяемые для лечения туберкулеза.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, товарный знак по свидетельству №256331 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Под словом «ПАСК» расположены неохраемые словесные элементы «Натрия парааминосалицилат».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 19.07.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПАСК» по свидетельству №256331 полностью по причине неиспользования товарного знака в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее—Закон).

В дополнение к заявлению в Палату по патентным спорам поступили материалы от 05.06.2008, в которых лицо, подавшее заявление, указало, что обозначение «ПАСК» не использовалось правообладателем на упаковке производимого им препарата «Натрия пара-аминосалицилат». Именно этот препарат предлагается к продаже правообладателем, что подтверждается представленными упаковками препарата и прайс-листом, размещенным на официальном сайте правообладателя. Правообладатель имеет регистрацию от 20.06.2006 на лекарственное средство под торговым названием «Натрия пара-аминосалицилат», которое по праву производится и продается правообладателем. Регистрации препарата с торговым названием «ПАСК» правообладатель не имеет.

Лицо, подавшее заявление, ссылается на пункт 5 статьи 19 Федерального Закона «О лекарственных средствах» от 22.06.1998 № 86-ФЗ (далее – Закон о лекарственных средствах), в соответствии с которым не допускается регистрация одного средства под разными названиями, а также использование другого названия препарата по сравнению с зарегистрированным.

Лицо, подавшее заявление, подчеркивает, что официальные источники информации, разрешительная документация на выпуск препарата и сами упаковки препарата свидетельствуют о том, что товарный знак «ПАСК» не используется правообладателем.

К дополнению приложены копии следующих документов:

- упаковки препарата «Натрия пара-аминосалицилат»;
- прайс-лист ОАО «Фармасинтез»;
- регистрационное удостоверение от 20.06.2002;
- сведения из базы данных Интернет «Обращение лекарственных средств» и «Клиффар-Госреестр»;

- Правила государственной регистрации лекарственных средств, утвержденные Минздравом РФ от 01.12.1998 №01/29-14;
- Федеральный закон «О лекарственных средствах» №86-ФЗ от 22.06.1998;
- Административный регламент Росздравнадзора, утвержденный Приказом Минздрава РФ от 30.10.2006 №736.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв от 10.06.2008 по мотивам заявления, в котором, в частности, указал, что в период с 24.07.2004 по 24.07.2007 осуществлялось фактическое использование товарного знака «ПАСК» по свидетельству №256331 путем выпуска 12 опытных серий лекарственных препаратов «ПАСК таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 500мг» и «ПАСК таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 1000мг».

Правообладатель не имел возможности более широкого фактического использования товарного знака по следующим уважительным причинам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона о лекарственных средствах лекарственные средства могут производиться, продаваться или применяться на территории Российской Федерации, если они зарегистрированы в установленном порядке.

Для проведения государственной регистрации лекарственного средства действующее законодательство требует предоставления большого количества документов, перечень которых указывается в пункте 9 статьи 19 Закона о лекарственных средствах.

Для получения государственного регистрационного удостоверения правообладатель осуществил доклинические исследования лекарственного препарата «ПАСК таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой» и провел сравнительные исследования препарата с препаратами-аналогами. Данные исследования проводились НИИ Биофизики АГТА по заказу «Фармасинтез» в период с 2004 по 2007 годы. В период с 2005 по 2007 годы

была разработана технология производства вышеуказанного лекарственного средства, утвержден и согласован с ФГУП «ГНЦА» Пусковой регламент на его производство. Были наработаны 12 опытных партий лекарственного препарата «ПАСК таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой», проведены исследования на стабильность лекарственного средства в заявленных видах первичной упаковки, образцы лекарственного средства переданы для проведения фармакологической экспертизы. Указанные исследования проводились правообладателем в 2006-2007 годах.

Таким образом, **лишь в 2007** году у правообладателя появилась возможность обратиться в Росздравнадзор с заявлением о государственной регистрации лекарственного средства «ПАСК таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой».

Правообладатель в своем отзыве обращает внимание на то, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 9 статьи 19 Закона о лекарственных средствах зарегистрировать оригинальное торговое наименование лекарственного средства в Минздраве можно лишь после получения свидетельства Роспатента на данный товарный знак, в силу чего **правообладатель был вынужден** сначала зарегистрировать товарный знак «ПАСК» и лишь затем осуществлять действия по регистрации лекарственного препарата.

В отзыве правообладатель также указывает на широкое номинальное использование товарного знака в рекламе, на документах, связанных с введением товара в коммерческий оборот, на выставках, на сайте ОАО «Фармасинтез» в сети Интернет.

Правообладатель отметил в своем отзыве, что на протяжении 4-х лет отстаивал свое право на данный товарный знак как в Палате по патентным спорам, так и в Арбитражном суде двух инстанций.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления.

В качестве доказательства использования знака правообладатель представил следующие материалы:

1. Комментарий к Закону РФ «О товарных знаках» под редакцией А.Д. Корчагина, В.В. Орловой, С.А. Горленко, ФИПС, М., 2003 с.72-76 на бл. [1];

2. Список источников информации, подтверждающих производство ОАО «Фармасинтез» выпуска 12 опытных серий лекарственных препаратов «ПАСК таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой»:

- досье на серию 10107 лекарственного препарата «ПАСК таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой» 500мг №100 на 15л. [2];

- досье на серию 10406 лекарственного препарата «ПАСК таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой» 1000мг №50 на 15л. [3];

- таблица (6) результатов определения стабильности лекарственного препарата «ПАСК таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой» 500мг в условиях ускоренного старения с приложением паспортов качества на серии на бл. [4];

- таблица (5) результатов определения стабильности лекарственного препарата «ПАСК таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой» 1000мг в условиях ускоренного старения с приложением паспортов качества на серии на бл. [5];

- данные стабильности лекарственного препарата «ПАСК таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой» 500мг серий 10107, 20407, 30407 с приложением паспортов качества на серии на 12л. [6];

- данные стабильности лекарственного препарата «ПАСК таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой» 1000мг серий 10507, 20507, 30507 с приложением паспортов качества на серии на 12л. [7];

- справка ОАО «Фармасинтез» о планируемых объемах выпуска препарата «ПАСК» (исх.№548 от 09.06.2008) на 1л. [8];

- образцы препарата ПАСК серий 10107 и 10406 - 2 баночки [9];

3. Федеральный закон «О лекарственных средствах» от 22.06.1998 №86-ФЗ на 20л [10];

4. Информационное письмо Федеральной службы в сфере здравоохранения и социального развития от 29.01.2007 №01И-61/07 «О формировании регистрационного досье» на 15л. [11];

5. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ от 20.06.2002 на лекарственное средство Натрия пара-аминосалицилат (МНН – Аминосалициловая кислота) на 1л. [12];

6. Список источников информации, подтверждающих проведение ОАО «Фармасинтез» мероприятий, направленных на регистрацию лекарственного препарата «ПАСК таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой»:

- справка от 23.05.2008 №163, выданная НИИ Биофизики АГТА на 1л. [13];
- выписка из отчета «Исследование общей токсичности и тестирование на мутагенность лекарственной формы препарата ПАСК (натриевая соль парааминосалициловой кислоты) в таблетках 1000 мг ОАО «Фармасинтез», выполненного 11.04.2007 НИИ Биофизики АГТА на 3л. [14];
- выписка из отчета «Исследование общей токсичности и тестирование на мутагенность лекарственной формы препарата ПАСК (натриевая соль парааминосалициловой кислоты) в таблетках 1000 мг ОАО «Фармасинтез», выполненного 09.12.2007 НИИ Биофизики АГТА на 3л. [15];
- титульный лист Пускового регламента на производство лекарственного препарата «ПАСК» на 1л. [16];
- письмо ФГУ НЦЭСМП Росздравнадзора от 21.05.2007 №10962 на 1л. [17];
- письмо ФГУ НЦЭСМП Росздравнадзора от 19.05.2008 №1148 на 1л. [18];
- письмо ФГУ НЦЭСМП Росздравнадзора от 15.05.2008 №10962 на 1л. [19];
- инструкция по медицинскому применению препарата ПАСК на 3л. [20];

- фармакопейная статья предприятия на лекарственное средство ПАСК на 11л. [21];

- макеты этикеток на 12л. [22];

7. Список источников информации, свидетельствующих о номинальном использовании товарного знака «ПАСК»:

- письмо хостера сайта www.pharmasyntez.com ЗАО «Ориент-Телеком» №4 от 23.03.2008 на 1л. [23];

- распечатка с сайта www.nizhpharm.ru «Репортаж с выставки «АПТЕКА 2002» от 15.11.2008 на 4л. [24];

- справки ОАО «Фабрика полиграфических изделий» №12 от 04.06.2008 и ООО «Полиград» №403 от 23.05.2008 на 2л. [25];

- экземпляры листовки «Натрия пара-аминосалицилат. Вторая жизнь» и страницы различных рекламных материалов на 17л. [26];

- сборник «Противотуберкулезные препараты ОАО «Фармасинтез» на 39л.[27];

- сборник «Противотуберкулезные препараты ОАО «Фармасинтез» на 67л.[28];

- сборник Иркутский фармацевтический комбинат «Фармасинтез», 2005 г. [29];

- Справочник противотуберкулезных препаратов ОАО «Фармасинтез», 2007г. [30];

- Государственный контракт на поставку медицинской продукции для муниципальных нужд №74-М от 27.01.2005, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения по данному контракту на 9л. [31];

- Договор поставки №ФС-Л/05-204 от 01.07.2005, товарная накладная, счет-фактура, платежное поручение на 7л. [32];

- Договор поставки №ФС-Л/04-349 от 13.04.2005, товарная накладная, счет-фактура, платежное поручение на 9л. [33];
- Договор поставки №ФС-Л/179-04 от 04.08.2004, товарная накладная, счет-фактура, платежное поручение на 9л. [34];
- Государственный контракт №24 на поставку медицинской продукции для государственных нужд от 04.02.2005, товарная накладная, счет-фактура, платежное поручение на 9л. [35];
- Договор поставки №ФС-Л/02-224 от 26.11.2002, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения на 17л. [36];
- Государственный контракт №70 на поставку продукции для республиканских государственных нужд от 28.07.2005, товарная накладная, счет-фактура, платежное поручение на 7л. [37];
- Договор поставки №ФС-Л/150 от 17.09.2001, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения на 40л.[38];
- Договор поставки №252/02 от 11.01.2002, товарная накладная, счет-фактура, платежное поручение на 7л. [39];
- Договор поставки №07-ФМС/02-ГЛС от 22.03.2002, счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения на 27л.[40];
- Договор поставки №ФС-Л/02-41 от 10.04.2002, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения на 15л.[41];
- Договор поставки №150 /022 от 24.11.2003, с дополнительным соглашением, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения на 26л.[42];
- Договор поставки №ФС-Л/04-104 от 08.04.2004, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения на 19л.[43];
- Договор поставки №ФС-Л/04-112 от 06.05.2004, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения на 9л.[44];

- Договор поставки №ФС-Л/04-114 от 15.06.2004, товарная накладная, счет-фактура, платежное поручение на 7л.[45];

- Договор поставки №ФС-Л/04-181 от 24.10.2004, товарная накладная, счет-фактура, платежное поручение на 8л.[46];

- Договор на поставку лекарственных средств для выполнения Федеральной Программы льготного дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан при Обязательном медицинском страховании №341 от 01.12.2004, товарная накладная, счет-фактура, платежное поручение на 9л.[47];

- Договор поставки №ФС-Л/04-243 от 03.12.2004, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения на 25л.[48];

- Договор на поставку лекарственных средств для выполнения Федеральной Программы льготного дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан при Обязательном медицинском страховании №ФП-00024/253 от 06.12.2004, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения на 48л.[49];

- Договор на поставку лекарственных средств для выполнения Федеральной Программы льготного дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан при Обязательном медицинском страховании №250 от 08.12.2004, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения на 27л.[50];

- Договор на поставку лекарственных средств для выполнения Федеральной Программы льготного дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан при Обязательном медицинском страховании №333 от 09.12.2004 между ОАО «Фармасинтез» и ЗАО «Центр внедрения «Протек», Москва, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения на 62л.[51];

- Договор на поставку лекарственных средств для выполнения Федеральной Программы льготного дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан при Обязательном медицинском страховании №01-83-04/260

от 20.12.2004, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения на 20л.[52];

- Договор на поставку лекарственных средств для выполнения Федеральной Программы льготного дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан при Обязательном медицинском страховании №15 от 31.01.2005, товарная накладная, счет-фактура, платежное поручение на 11л.[53];

- Договор поставки лекарственных средств и изделий медицинского назначения на основании уведомлений Министерства здравоохранения и социального развития Республики Коми №А-34 от 23.05.2005, товарная накладная, счет-фактура, платежное поручение на 6л.[54];

- Контракт №11 на поставку продукции для государственных нужд по результатам конкурсных торгов от 15.07.2005, товарная накладная, счет-фактура, платежное поручение на 6л.[55];

- Государственный контракт №15 от 12.08.2005, товарная накладная, счет-фактура, платежное поручение на 7л.[56];

- Договор поставки №ФС-Л/05-324 от 12.09.2005, товарная накладная, счет-фактура, платежное поручение на 09л.[57];

- счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения по договорам, заключенным ОАО «Фармасинтез» с различными предприятиями и организациями в 2004-2005 годах на 78л.[58];

- Договор поставки №ФС-Л/07-768 от 20.05.2007 для проведения научных исследований, счет-фактура, товарная накладная на 6л. [59].

На основании вышеуказанных материалов правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ПАСК» по свидетельству № 256331.

От лица, подавшего заявление, на заседании коллегии представлены оригиналы упаковки лекарственного средства «Натрия пара-аминосалицилат», производства ОАО «Фармасинтез» [60], и письмо Федеральной службы по

надзору в сфере здравоохранения и социального развития (РОСЗДРАВНАДЗОР) от 05.05.2008, в котором указано, что «...лекарственное средство под торговым наименованием «ПАСК», производства ОАО «Фармасинтез», не зарегистрировано в установленном порядке в Российской Федерации и не внесено в Государственный реестр лекарственных средств.» В указанном письме также приведена информация о том, что в Российской Федерации зарегистрировано в установленном порядке лекарственное средство Изопаск, таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, производства ОАО «Фармасинтез» (регистрационное удостоверение ЛСР-003130/08 от 25.04.2008) [61].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 19.07.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПАСК» по свидетельству №256331 ввиду нижеследующего.

С учетом даты регистрации (01.10.2003) товарного знака «ПАСК» по свидетельству №256331 правовая база для рассмотрения заявления включает упомянутый Закон и отмеченные выше Правила.

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 настоящего 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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.

Доказательства использования товарного знака предоставляются правообладателем.

С учетом даты (24.07.2007) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления, т.е. с 24.07.2004 по 23.07.2007 включительно.

Анализ материалов, представленных правообладателем в доказательство использования принадлежащего ему товарного знака «ПАСК» по свидетельству №256331, показал следующее.

Как указано выше, в соответствии со статьей 19 Закона о лекарственных средствах лекарственные средства могут производиться, продаваться и применяться на территории Российской Федерации, если они зарегистрированы федеральным органом исполнительной власти, в компетенцию которого входит осуществление государственного контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств.

Правообладатель не отрицает факта отсутствия у него государственной регистрации лекарственного средства с торговым названием «ПАСК», вследствие чего он не имел законных оснований для производства и введения в гражданский оборот товаров 05 класса МКТУ – лекарственных средств, маркированных товарным знаком «ПАСК» по свидетельству № 256331.

Вместе с тем, правообладателем представлены образцы препарата (таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой), расфасованного в баночки, маркированные товарным знаком «ПАСК», с указанием на этикетке «для фарм. экспертизы» [9], которые были предназначены для проведения доклинических исследований, в частности, для определения стабильности лекарственного препарата «ПАСК таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой» по 500 и 1000 мг.

Правообладателем представлены документы [2] - [7], подтверждающие, что указанные образцы были изготовлены и испытаны на стабильность в 2006 (таблетки по 1000мг) и 2007 (таблетки по 500мг) годах.

Однако, указанные опытные партии препарата «ПАСК» не предназначены для продажи и, следовательно, не являются товаром. (Товар – продукт труда, произведенный для продажи, см. Большая советская энциклопедия (далее – БСЭ), издание 1969-1978 гг., электронная версия). В силу указанного проставление на упаковках этого лекарственного средства знака «ПАСК» не может служить доказательством использования знака.

Представленный договор поставки [59] от 20.05.2007, предметом которого является продажа части произведенных правообладателем опытных партий лекарственного средства «ПАСК», не подтвержден платежными документами, а по товарной накладной, составленной 25.05.2007, отгрузка товара произведена 25.05.2008, т.е. через год с момента ее составления, что не позволяет принять во внимание данный договор.

В отношении документов, подтверждающих, по мнению правообладателя, номинальное использование товарного знака, следует указать следующее.

Представленные материалы [23] - [30] действительно содержат информацию о лекарственном средстве «ПАСК», производимом правообладателем, при этом текст во всех представленных материалах иллюстрирован изображением упаковки [60] лекарственного средства «Натрия пара-аминосалицилат», должным образом зарегистрированного в Минздраве РФ 20.06.2002 под №001475/01-2002 [12], которое действительно производится и реализуется правообладателем, а в самом тексте при описании формы выпуска препарата отмечено, что это гранулы, покрытые оболочкой, т.е. та форма препарата, которая зарегистрирована под торговым названием «Натрия пара-аминосалицилат» и реально выпускается и вводится в гражданский оборот правообладателем.

В товарно-сопроводительной документации к договорам [31] - [57], а также в счетах-фактурах и товарных накладных [58] также наряду с наименованием

товара «натрия пара-аминосалицилат» в скобках указано (ПАСК), однако указанная форма препарата – гранулы, позволяет сделать вывод о том, что правообладатель производил и реализовывал товар – лекарственное средство «натрия пара-аминосалицилат», зарегистрированный в Минздраве 20.06.2002 под № 001475/01-2002.

Как указано выше, Закон предусматривает, что использованием знака может быть признано применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, при демонстрации экспонатов на выставках лишь при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и их упаковке.

Из представленного правообладателем отзыва, а также согласно устному заявлению на заседании коллегии, в качестве уважительной причины неиспользования товарного знака по свидетельству № 256331 приведены нормы действующего законодательства в области лекарственных средств, согласно которым для проведения государственной регистрации лекарственного средства требуется предоставление большого количества документов, на сбор которых было затрачено значительное время, в результате чего только в мае 2007 года правообладатель смог представить в РОСЗДРАВНАДЗОР необходимый комплект документов для регистрации лекарственного средства под торговым наименованием «ПАСК».

Палата по патентным спорам не может признать указанную причину уважительной, поскольку уважительной причиной неиспользования знака могут быть признаны обстоятельства, не зависящие от воли правообладателя, при которой он не имеет возможности использовать знак не только фактически, но и номинально. Оправданием такого неиспользования могут служить только фармажорные обстоятельства. В данном случае правообладатель знал и мог предполагать, что для введения в гражданский оборот товарного знака потребуется значительное время. В силу изложенного, использование обозначения «ПАСК» в рекламе и печатных изданиях, представленных правообладателем в качестве доказательства использования знака, в отсутствие

его использования на упаковке товара, не может быть квалифицировано как использование товарного знака «ПАСК» по свидетельству № 256331.

Кроме того, следует указать, что правообладатель в большинстве представленных рекламных материалах использует слово ПАСК не в качестве торгового наименования лекарственного средства, а в качестве сокращения от довольно длинного названия «пара-аминосалициловая кислота и ее натриевая соль». Так, в рекламных листовках [26] содержится информация о том, что в 1941 году Бернхейм открыл противотуберкулезное средство ПАСК (пара-аминосалициловая кислота), а в 2002 году ОАО «Фармасинтез» освоил производство натрия пара-аминосалицилата в гранулах (ПАСК); источник [27] содержит фразу «...пара-аминосалициловая кислота и ее натриевая соль (сокращенно ПАСК)...»). Следует отметить, что слово ПАСК как сокращение (ПАСК - парааминосалициловая кислота – противотуберкулезное химиотерапевтическое средство) приведено в БСЭ, том 32. с.195 (издание 1955 года).

Утверждение правообладателя о том, что зарегистрировать оригинальное торговое наименование лекарственного средства можно лишь после получения свидетельства Роспатента на данный товарный знак, что вынудило правообладателя осуществлять действия по регистрации лекарственного средства «ПАСК» только после его регистрации в качестве товарного знака, лишено основания, поскольку подпункт 5 пункта 9 статьи 19 Закона о лекарственных средствах предписывает представление в составе документов для государственной регистрации лекарственного средства его оригинального названия, только если оно зарегистрировано как товарный знак в соответствии с законодательством Российской Федерации, однако в случае отсутствия регистрации товарного знака его представление не является обязательным.

Примером того, что отсутствие государственной регистрации названия лекарственного средства в качестве товарного знака не является препятствием для регистрации его торгового названия в Минздраве Российской Федерации, является регистрация лекарственного средства Изопаск (рег. удостоверение

ЛСП-003130/08 от 25.04.2008), о котором упоминается в письме РОСЗДРАВНАДЗОРА [61], в отсутствие регистрации товарного знака «ИЗОПАСК» по заявке №2007721627/50 с приоритетом 16.07.2007, которая находится на рассмотрении в Федеральном институте промышленной собственности.

Таким образом, материалы, представленные правообладателем, не содержат документов, подтверждающих надлежащее использование правообладателем товарного знака «ПАСК» по свидетельству № 256331 в установленные законом сроки в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, а причину неиспользования знака, на которую ссылается правообладатель, Палата по патентным спорам не может признать уважительной.

В силу указанного Палата по патентным спорам не находит оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 19.07.2007.

В Особом мнении, представленном правообладателем по завершении рассмотрения заявления, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, и в обращениях к Руководителю Роспатента и Руководителю Службы качества ФИПС от 19.06.2008 не содержится дополнительных сведений об использовании правообладателем товарного знака «ПАСК» по свидетельству №256331 в рассматриваемый период, которые не были бы рассмотрены в данном решении.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить заявление от 19.07.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ПАСК» по свидетельству №256331 полностью.