

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 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2006, о досрочном полном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "BRONCHOLIN" по свидетельству №129193 в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Нарния", ул.Гагарина, 3-45, г.Краснознаменск, Московская обл., 143090 (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака "BRONCHOLIN" по заявке №93033918/50(035011) с датой подачи 09.07.1993 была произведена 14.07.1995 за №129193 со сроком действия до 09.07.2013. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя Акционерного общества закрытого типа "Неофарм", Санкт-Петербурог. Рассматриваемый товарный знак неоднократно переуступался. В настоящее время владельцем товарного "BRONCHOLIN" является Открытое акционерное общество "Химфарм", ул. Рашидова, б/н, г.Шымкент, Республика Казахстан, 486019 (далее – правообладатель).

В адрес правообладателя, указанный в материалах заявки, в установленном порядке была направлена копия заявления с уведомлением от 30.03.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 05.06.2006. В отзыве правообладателя, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2006 указано, что "в год приобретения прав на товарный знак ОАО "Химфарм" обратилось в Бюро по регистрации лекарственных средств Минздрава Российской Федерации с просьбой о регистрации наименования препарата "БРОНХОЛИН шалфей", заказал и оплатил экспертизу НД, необходимую для регистрации, ведет активную переписку с Минздравом Российской Федерации о разрешении поставлять препараты,

наименование которых содержит слово "БРОНХОЛИН/BRONCHOLIN", продлил регистрацию данного знака до 2013года", таким образом, предпринимает активные усилия для легального использования этого товарного знака на территории России. В отзыве правообладателя указано, что в настоящее время им также предпринимаются усилия для получения документов, подтверждающих использование рассматриваемого товарного знака по лицензионным соглашениям, заключенным предыдущими правообладателями этого знака. Для подтверждения изложенных доводов правообладателем были представлены следующие документы:

- Копия свидетельства на товарный знак № 129193 с датой регистрации 14 июля 1995г на 2л в 1 экз. [1];

- Копия письма Генерального директора ОАО "Химфарм" начальнику Бюро по регистрации лекарственных средств и медицинской техники МЗ Российской Федерации исх. 1887 от 10.08.2001 на 1л. со спецификацией НД 42 на БРОНХОЛИН ШАЛФЕЙ, сироп, ОАО "Химфарм" на 1л. [2];

- Копию нормативного документа ОАО "Химфарм", Республика Казахстан на БРОНХОЛИН ШАЛФЕЙ, сироп от 04.02.2001 на 8л. [3];

- Письмо Фармакопейного государственного комитета МЗ Российской Федерации исх.№ 7512 –ИС от 23.09.2002 Фирме ОАО "Химфарм", Казахстан на 2л. [4];

- Письмо Фармакопейного государственного комитета МЗ Российской Федерации исх.№ 8163 –ИС от 09.12.2002 Фирме ОАО "Химфарм", Казахстан на 1л. [5];

- Копия акта выполненных работ по договору от 10.01.2003 на 1л. со счетом № 1468 от 01.02.2002 за экспертизу НД на регистрацию (ФСП) на препарат БРОНХОЛИН ШАЛФЕЙ, сироп на 1л. [6];

- Копия уведомления о продлении срока действия регистрации товарного знака № 420-спр-29903 на 1л. [7];

- Копия заявки ОАО "Химфарм" на регистрацию лекарственного средства Бронхолин шалфей, сироп в Российской Федерации исх.№ 524 от 28.03.2006 [8];

- Копия заявки ОАО "Химфарм" на проведение экспертных работ на регистрацию лекарственного средства Бронхолин шалфей, сироп в Российской Федерации исх. № 522 от 28.03.2006 [9].

На основании вышеизложенного, по просьбе правообладателя заседания коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено на 26.10.2006, о чем сторонам было сообщено уведомлением от 15.06.2006. Заседание коллегии Палаты по патентным спорам, назначенное на 26.10.2006 было перенесено в связи с ходатайствами сторон на 30.11.2006, а затем на 16.01.2007.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить его.

С учетом даты регистрации товарного знака, правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3521-1 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использование может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица в связи с не использованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по причине его не использования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

С учетом даты подачи заявления (25.01.2006) период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака, составляет с 24.01.2001 по 24.01.2006.

Анализ представленных правообладателем документов показал, что ни один из них нельзя отнести к документам, подтверждающим факт использования товарного знака "BRONCHOLIN" по свидетельству №129193 самим правообладателем в отношении товаров 05 класса МКТУ, а также документам, подтверждающим применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах.

Представленные правообладателем документы [1]-[9] свидетельствуют о том, что правообладателем предпринимались усилия для регистрации препарата БРОНХОЛИН ШАЛФЕЙ, сироп в Министерстве здравоохранения Российской Федерации, однако, отсутствуют документы, подтверждающие регистрацию указанного препарата. Таким образом, следует констатировать, что правообладателем не представлено документов, подтверждающих использование словесного товарного знака "BRONCHOLIN" по свидетельству №129193 на

территории Российской Федерации в обозначенный в заявлении период времени в отношении товаров 05 класса МКТУ "лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для животных, лекарственные средства для человека, фармацевтические препараты."

В силу того, что не были представлены доказательства использования товарного знака ни самим правообладателем, ни лицензиатом, нет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления, поступившего 25.01.2006.

Учитывая выше изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление, поступившее 25.01.2006 и досрочно прекратить правовую охрану словесного товарного знака "BRONCHOLIN" по свидетельству №129193 полностью.**