

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, рассмотрела возражение от 17.07.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №298188, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Полифарм-М», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ВАЛЕОДИКРАМЕН»», произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.11.2005 за №298188 по заявке №2004712495/50 с приоритетом от 07.06.2004 на Общества с ограниченной ответственностью «Пятигорская фармацевтическая фабрика», г. Пятигорск (далее — правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Согласно приведенному в заявке описанию, оспариваемое обозначение является словесным «ВАЛЕОДИКРАМЕН», выполненное буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.06.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №298188, доводы которого сводятся к следующему:

- заявка №2004712495/50 изначально была подана ООО «Полифарм-М», затем, в процессе рассмотрения и проведения экспертизы на основании передаточных актов от 19.10.2005 заявитель был изменен на ООО «Пятигорская фармацевтическая фабрика», на имя которого и был зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №298188;

- решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.02.2008 по делу №А40-50903/06-26-396, Передаточные акты от 19.10.2005 об уступке права на регистрацию товарного знака по заявке №2004712495/50 были признаны недействительными, в связи с чем ООО «Пятигорская фармацевтическая фабрика» не является надлежащим заявителем по заявке №2004712495/50 и предоставление охраны товарному знаку по данной заявке на его имя не может считаться законным.

К возражению были приложены следующие материалы:

- копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 26.02.2008 по делу №А40-50903/06-26-396 [1],

- копия постановления №09АП-4330/2008- ГК Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.06.2008 [2].

На основании изложенного заявитель просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ВАЛЕОДИКРАМЕН» по свидетельству №298188 недействительным полностью.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (07.06.2004) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического лица, а также физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой слово «ВАЛЕОДИКРАМЕН», выполненное большими буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

При проведении анализа материалов заявки и предоставленных документов Палатой по патентным спорам было установлено следующее.

Заявка №2004712495/50 была подана 07.06.2004 на регистрацию ООО «Полифарм-М». В процессе рассмотрения и проведения экспертизы в установленном порядке были представлены передаточные акты от 19.10.2005, об уступки права на заявку на товарный знак, на основании которых заявитель был изменен на ООО «Пятигорская фармацевтическая фабрика». На имя данного юридического лица 16.11.2005 был зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №298188.

Вместе с тем, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.02.2008 по делу №А40-50903/06-26-396, передаточные акты от 19.10.2005 об уступке права на регистрацию товарного знака по заявке №2004712495/50 были признаны недействительными (ничтожными).

Исходя из вышеизложенного следует, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена на юридическое лицо, которое не является надлежащим заявителем.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что оспариваемая регистрация №298188 товарного знака «ВАЛЕОДИКРАМЕН» произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 3 статьи 2 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.07.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №298188 недействительным.