

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 (далее – Кодекс), 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 20.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 259617 в связи с неиспользованием, поданное компанией Данск Дроге А/С, Дания [Dansk Droge A/S, Denmark] (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ЛИТОЛИЗИН LITHOLYSIN» по заявке № 2002731299/50 с приоритетом от 16.12.2002 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.12.2003 за № 259617 в отношении товаров 01, 05, услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя Короваева Валентина Михайловича, г. Санкт-Петербург.

Согласно приведенному в заявке описанию знак является словесным, носит фантазийный характер, состоит из двух слов "ЛИТОЛИЗИН", "LITHOLYSIN", которые написаны друг под другом буквами кириллического и латинского алфавитов.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЛИТОЛИЗИН LITHOLYSIN» по свидетельству № 259617 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче данного заявления.

Заявление от 20.03.2009 было принято к рассмотрению, о чем в адрес Короваева Валентина Михайловича в установленном порядке было направлено уведомление от 30.03.2009, с приложением копии заявления. В процессе подготовки к рассмотрению заявления от 20.03.2009 было выявлено следующее. Согласно договору

об отчуждении, зарегистрированному Роспатентом за № РД0052954 от 23.07.2009, исключительное право на товарный знак в отношении товаров 01, 05, услуг 44 классов МКТУ перешло к ООО "ФИТОСОРБ", г. Санкт-Петербург (далее - правообладатель), что подтверждается свидетельством № 384463.

Правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 07.09.2009, представил письменную просьбу относительно прекращения делопроизводства по заявлению от 20.03.2009 и мотивировал ее следующим образом:

- в отношении товаров 01, 05, услуг 44 классов МКТУ исключительное право передано ООО "ФИТОСОРБ" в соответствии с договором об отчуждении исключительного права;

- приобретателю выдано свидетельство № 384463;

- в свидетельстве № 259617 остались услуги 35 класса МКТУ, которые не оспариваются согласно заявлению от 20.03.2009.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие копии документов:

- уведомление о государственной регистрации договора – на 1 л. (1);

- выдержка из договора от 04.06.2009 об отчуждении исключительного права на товарный знак – на 1 л. (2);

- приложение к свидетельству № 259617 – на 1 л. (3);

- данные свидетельства № 384463 – на 2 л. (4).

В удовлетворении данной просьбы было отказано коллегией Палаты по патентным спорам по следующим основаниям.

Согласно пункту 5.2 Правил решение о прекращении делопроизводства по заявлению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению заявления или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия заявления к рассмотрению. Отчуждение исключительного права на оспариваемый товарный знак в отношении товаров 05

класса МКТУ не подпадает под данное требование. Принимая во внимание, что на дату (30.03.2009) принятия заявления от 20.03.2009 к рассмотрению регистрация № 259617 товарного знака «ЛИТОЛИЗИН LITHOLYSIN» по заявке № 2002731299/50 (878707) с приоритетом от 16.12.2002 действовала, в том числе, в отношении оспариваемых товаров 05 класса МКТУ, довод лица, подавшего заявление от 20.03.2009, о неиспользовании товарного знака применим к свидетельству № 384463, удостоверяющему исключительное право на товарный знак по той же заявке, с тем же приоритетом и датой регистрации, по выданному позднее даты подачи заявления в результате отчуждения исключительного права на товарный знак в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала вопрос заинтересованности в рамках заявления от 20.03.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «ЛИТОЛИЗИН LITHOLYSIN» по свидетельству № 259617. При этом коллегией оценивались следующие представленные материалы: данные по международной регистрации № 806005, материалы уведомлений по заявке № 2007701967/50, данные об обозначениях "ЛИТОЗИН", "LITIZIN" (заявки № 2009705449/50, 2009705450/50), данные сайта <http://www.piluli.ru>.

Согласно данным международной регистрации № 806005 лицо, подавшее заявление, является владельцем исключительного права на сходный товарный знак "LITIZIN", правовая охрана которому предоставлена на территории иностранных государств в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. Данное обстоятельство свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 259617.

Правообладатель воспользовался своим правом предоставления отзыва на заявление от 20.03.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «ЛИТОЛИЗИН LITHOLYSIN» по свидетельству № 259617, доводы которого сведены к следующему:

- заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 259617 должно быть подано заинтересованным лицом;
- факт подачи заявки за № 2007701967/50 в отношении товаров 05 класса МКТУ от имени лица, подавшего заявление, не является признаком заинтересованности;
- правообладатель отказался от предоставления письма-согласия на регистрацию обозначения "LITOLYZIN" по заявке за № 2007701967/50 на имя лица, подавшего заявление, вследствие возможности введения потребителя в заблуждение относительно соответствующих товаров 05 класса МКТУ и/или их изготовителей;
- между Короваевым В.М. и ООО "ФИТОСОРБ" заключен договор по осуществлению деятельности по производству, реализации и продвижению товаров под товарными знаками «ЛИТОЛИЗИН LITHOLYSIN» по свидетельству № 259617, "phitosorb" по свидетельству № 132260;
- Короваев В.М. является учредителем ООО "ФИТОСОРБ", а директор ООО "ФИТОСОРБ" Короваев В.В. приходится Короваеву В.М. сыном;
- ООО "ФИТОСОРБ" и Короваев В.М. являются аффилированными лицами;
- препарат «ЛИТОЛИЗИН LITHOLYSIN» был разработан на основе запатентованного способа выведения желчных камней из желчного пузыря;
- использование товарного знака «ЛИТОЛИЗИН LITHOLYSIN» по свидетельству № 259617 осуществляется под контролем правообладателя (на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товара, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров и в рекламе);
- получение свидетельства о государственной регистрации и удостоверений о качестве и безопасности препаратов «ЛИТОЛИЗИН LITHOLYSIN» является сложной и платной процедурой;

- сведения о препарате «ЛИТОЛИЗИН LITHOLYSIN» размещены в соответствующих брошюрах, методических рекомендациях, книгах;

- препарат «ЛИТОЛИЗИН LITHOLYSIN» имеет большую географию распространения, в том числе через известную аптечную сеть ЗАО "Фармакор", и продается в аптеках г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, многих других городах Российской Федерации, ближнем зарубежье (например, Украина, Казахстан).

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие копии документов:

- копия запроса о предоставлении письма-согласия – на 2 л. (5);
- договор за № 577/08 от 14.01.2008, заключенный между ООО "ФИТОСОРБ" и Короваевым В.М. – на 4 л. (6);
- устав ООО "ФИТОСОРБ" от 2001 г. – на 13 л. (7);
- изменения от 2002 г. касательно устава ООО "ФИТОСОРБ" – на 2 л. (8);
- заявление о постановке на учет в налоговом органе ООО "ФИТОСОРБ" – на 2 л. (9);
- патент на изобретение № 2097054 – на 1 л. (10);
- упаковка биологически активной добавки «ЛИТОЛИЗИН LITHOLYSIN» - 1 экз. (11);
- регистрационное удостоверение от 19.08.2003 – на 1 л. (12);
- свидетельства о государственной регистрации от 01.07.2008, 10.08.2006, 11.08.2006 – на 3 л. (13);
- удостоверения о качестве и безопасности от 23.05.2006, 29.01.2007, 15.05.2007, 20.07.2007 – на 4 л. (14);
- удостоверения качества и безопасности (паспорт) биологически активной добавки «ЛИТОЛИЗИН» № 60 – на 4 л. (15);

- договоры № 270306 от 27.03.2006 и от 27.03.2008, с дополнительными соглашениями, заключенные между ООО "ФИТОСОРБ" и ООО "ФАРМПРОДУКТ" – на 11 л. (16);

- договор купли-продажи № 17/12 от 25.12.2006, заключенный между ООО "ФИТОСОРБ" и ЗАО "Фармакор" – на 4 л. (17);

- платежные поручения – на 3 л. (18);

- отчеты о реализации биологически активной добавки «ЛИТОЛИЗИН» в аптеках ЗАО "Фармакор" за периоды 01.01.2006-31.12.2006, 01.01.2007-31.12.2007, 01.01.2008-31.12.2008 – на 3 л. (19);

- ответ ЗАО "Фармакор" – на 1 л. (20);

- выдержка из брошюры "Способ лечения желчнокаменной болезни с помощью фитопрепарата "ЛИТОЛИЗИН" – на 3 л. (21);

- выдержка из книги "Желчнокаменная болезнь в вопросах и ответах" – на 9 л. (22);

- выдержка из брошюры "Литолизин – новое высокоэффективное средство терапии и профилактики заболеваний желче- и мочевыделительной систем и кишечника – на 12 л. (23);

- распечатка с сайта <http://www.certage.ru> – на 2 л. (24).

На основании представленных материалов правообладатель просит Палату по патентным спорам отказать в удовлетворении заявления от 20.03.2009 и сохранить действие товарного знака «ЛИТОЛИЗИН LITHOLYSIN» по свидетельству № 259617 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Заседание коллегии, состоявшееся 07.09.2009, было перенесено на 28.10.2009 в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения заявления от 20.03.2009, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 20.03.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

На основании пункта 1 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.

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 правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 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.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.д.

На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 28.10.2009, представило в Палату по патентным спорам ходатайство за № 2406-921783/НАВ от 28.10.2009, содержащее просьбу об отзыве заявления от 20.03.2009, о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «ЛИТОЛИЗИН LITHOLYSIN» по свидетельству № 259617 частично.

Относительно доводов правообладателя, изложенных в особом мнении по результатам проведения заседания коллегии 07.09.2009, следует отметить, что они

приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для рассмотрения заявления от 20.03.2009.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по заявлению от 20.03.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 259617.