

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 09.04.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 272172 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Полимар» (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2001741971/50 с приоритетом от 26.12.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.07.2004 за № 272172 на имя Общества с ограниченной ответственностью Финансово-торговая корпорация «Поликор» (ООО ФТК «Поликор») (далее – правообладатель), Москва, в отношении товаров 01, 05 и услуг 35, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству № 272172 является комбинированным и представляет собой расположенные в две строки и разделенные горизонтальной чертой словесные элементы «МАРГАЛИ» и «MARGALI», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.04.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 272172 в связи с его неиспользованием в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 18.06.2009 с приложением копии заявления от 09.04.2009. О дате заседания коллегии, назначенной на 02.11.2009, стороны были уведомлены

корреспонденцией (форма 821) от 21.08.2009. Уведомления от 21.08.2009, направленные в адреса сторон и, согласно имеющимся в деле почтовым уведомлениям о вручении, были получены лицом, подавшим заявление, и представителем правообладателя 02.09.2009 и 26.08.2009 соответственно.

Правообладателем был представлен отзыв от 07.08.2009 по мотивам заявления от 09.04.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным в подаче данного заявления;

- лицо, подавшее заявление, ссылается на наличие зарегистрированного лицензионного договора с правообладателем, действовавшего в период доказывания, и указывает на то, что в период действия лицензии товарный знак по свидетельству № 272172 лицом, подавшим заявление, а следовательно, и его правообладателем использован не был;

- таким образом, лицо, подавшее заявление, несмотря на предоставленное ему право использования товарного знака «МАРГАЛИ MARGALI», соответствующее использование не осуществляло и требует досрочного прекращения правовой охраны товарного знака «МАРГАЛИ MARGALI» в связи с его неиспользованием, то есть ООО «Полимар» злоупотребило правом и признает это;

- на основании несоответствия заявления статье 10 Кодекса делопроизводство по заявлению от 09.04.2009 должно быть прекращено.

На заседании коллегии 02.11.2009 правообладателем были представлены копии следующих материалов:

- договор поручения № ИЗ-1 от 01.08.2006 на 3 л. [1];
- свидетельство № 77.99.23.3.У.5294.6.08 о государственной регистрации биологически активной добавки к пище (далее – БАД) «Маргали» от 27.06.2008 на 1 л. [2];
- договор № 01.12/05.08 от 01.08.2006 на 3 л. [3];
- соглашение о проверке качества продукции от 01.08.2006 на 1 л. [4];
- акт проверки от 15.09.2006 на 1 л. [5];
- акт проверки от 11.07.2007 на 1 л. [6];
- акт проверки от 08.04.2008 на 1 л. [7];

- договор № 01.07/12.05 от 07.12.2005 на 2 л. [8];
- акт сдачи-приемки работ по договору № 01.07/12.05 от 07.12.2005 на 1 л. [9];
- платежное поручение № 225 от 12.12.2005 на 1 л. [10];
- договор № 01.03/12.07 от 03.12.2007 на 2 л. [11];
- акт сдачи-приемки работ по договору № 01.03/12.07 от 03.12.2007 на 1 л. [12];
- платежное поручение № 254 от 11.12.2007 на 1 л. [13];
- договор купли-продажи № 002 от 02.06.2008 на 2 л. [14];
- платежное поручение № 63 от 29.05.2009 на 1 л. [15];
- платежное поручение № 48 от 13.05.2009 на 1 л. [16];
- платежное поручение № 49 от 13.05.2009 на 1 л. [17];
- платежное поручение № 545 от 16.03.2009 на 1 л. [18];
- платежное поручение № 538 от 26.02.2009 на 1 л. [19];
- договор купли-продажи № 001 от 02.06.2008 на 2 л. [20];
- платежное поручение № 671 от 25.08.2009 на 1 л. [21];
- платежное поручение № 657 от 12.08.2009 на 1 л. [22];
- платежное поручение № 610 от 02.06.2009 на 1 л. [23];
- платежное поручение № 584 от 07.04.2009 на 1 л. [24];
- платежное поручение № 547 от 25.03.2009 на 1 л. [25];
- календарь на 2008 год [26];
- календарь на 2004 год [27];
- календарь на 2006 год [28].

Лицом, подавшим заявление, представлены копии следующих материалов о заинтересованности в подаче заявления от 09.04.2009:

- регистрационное удостоверение № 004016.P.643.03.2002 от 26.03.2002 на 1 л. [29];
- упаковка препарата и инструкция по его применению [30];
- договор № AV-1 от 23.01.2002 на 3 л. [31];
- свидетельство № 77.99.23.3.У.1535.2.05 о государственной регистрации БАД «Маргали» от 17.02.2005 на 1 л. [32];
- удостоверение о качестве и безопасности от 27.04.2007 на 1 л. [33];
- договор № 01.18/01.05 от 18.01.2005 на 2 л. [34];

- договор о сотрудничестве № 36 от 07.06.2005 с приложениями на 5 л. [35];
- свидетельство № 77.99.23.3.У.7644.9.08 о государственной регистрации БАД «Маргали» от 05.09.2008 на 1 л. [36];
- устав 2001 года ООО «Полимар» на 3 л. [37];
- решение от 12.05.2003 о принятии заявки № 2003708940/71 на регистрацию товарного знака к рассмотрению на 1 л. [38];
- расписка о поступлении заявки на регистрацию товарного знака на 1 л. [39];
- заявка на регистрацию товарного знака от ООО «Полимар» на 2 л. [40];
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке № 2002711290/50 требованиям законодательства на 2 л. [41];
- (то же, что и [2]) свидетельство № 77.99.23.3.У.5294.6.08 о государственной регистрации БАД «Маргали» от 27.06.2008 на 1 л. [42];
- письмо № 01/03-625 от 06.11.1995 Таможенного департамента Республики Грузия на 1 л. [43];
- дополнение № 3 от 31.10.1996 к договору № 3-ПО от 03.10.1995 на 1 л. [44];
- регистрационное удостоверение П-8-242 № 007480 от 30.04.1996 на 1 л. [45];
- доверенность № 9 1997 года Басилая З.Н. от ООО Научно-производственная фармакологическая фирма «МАРГАЛИ», Грузия, на 1 л. [46];
- копия паспорта на 2л. [47];
- накладные № 37 от 20.11.1996, № 18 от 01.08.1996, № 20 от 01.08.1996 на 2 л. [48];
- протокол лабораторных испытаний № 15871/1 от 17.06.2002 на 1 л. [49];
- письмо № 7/ж-3448 от 22.09.2008 Департамента экономической безопасности МВД РФ на 1 л. [50];
- письмо № А26-14-271886 от 24.09.2008 Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан на 1 л. [51];
- письмо № 15/1-р-08 от 12.09.2008 Генеральной прокуратуры РФ на 1 л. [52];
- письмо ООО «Полимар» на 1 л. [53];
- письмо № 2-1/14 от 11.06.1996 Департамента здравоохранения г. Москвы на 1 л. [54];
- письмо № 144 от 23.07.1996 Департамента здравоохранения г. Москвы на 1 л. [55];

- письмо № 275056 от 11.06.1996 Института сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева на 1 л. [56];

- рекламные материалы на 12 л. [57];

- диплом Российской Академии Естественных наук от 30.10.2002 на 1 л. [58].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения заявления от 09.04.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 272172 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 09.04.2009 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения 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.

В соответствии с пунктом 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 2 статьи 1486 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обосновано лишь утверждением заявителя о неиспользовании товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации и его неиспользовании до подачи такого заявления.

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

С учетом даты поступления заявления (10.04.2009) коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления использования товарного знака рассматривался период времени с 10.04.2006 по 09.04.2009 включительно.

В ходе анализа представленных сторонами материалов при рассмотрении указанного заявления коллегией Палаты по патентным спорам было выявлено следующее.

На основании лицензионного договора, зарегистрированного в Роспатенте в установленном порядке 29.03.2006 за № РД0007741, правообладатель предоставил право использования принадлежащего ему товарного знака ООО «Полимар» в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ сроком на 1 год.

Таким образом, заявление от 09.04.2009 подано лицом, которое являлось лицензиатом в период времени, определенный для установления использования товарного знака по свидетельству № 272172.

Лицо, подавшее заявление, в дополнении к заявлению на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 20.08.2009 указало, что оно использует товарный знак «Маргали» при производстве БАД, в чем и выражается его заинтересованность в подаче заявления от 09.04.2009. Кроме того, в качестве подтверждения указанного лицом, подавшим заявление, были представлены, в том числе упаковки [30] препарата (БАД «Маргали»), произведенного в апреле 2007 года, то есть спустя 12 дней после окончания действия (29.03.2007) лицензионного договора.

Коллегией установлено, что в 1996 году на препарат «МАРГАЛИ (MARGALI)» было получено регистрационное удостоверение [45] сроком на пять лет на имя фирмы «Маргали», Грузия, вице-президентом которой был Басилая З.Н. Письма [54], [55], [56] свидетельствуют о том, что с 1996 года препарат «МАРГАЛИ» исследовался на фармакологические свойства в России. В 2001 году было создано ООО «Полимар» (лицо, подавшее заявление), на имя которого в 2002 году получено регистрационное удостоверение [29] на препарат «МАРГАЛИ», одним из учредителей которого был также Басилая З.Н.

Рекламные материалы [57], предлагающие препарат «МАРГАЛИ» к продаже в 2002 – 2003 гг., а также диплом [58], выданный ООО «Полимар» в 2002 году Российской Академией естественных наук «За практический вклад в укрепление здоровья нации», указывают на то, что товар, маркированный обозначением

«МАРГАЛИ», выпускался с 2002 года лицом, подавшим заявление. Данный выпуск продолжался и в 2005 году, согласно договорам [31], [34], [35].

Оценивая указанные выше документы в их совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о производстве ООО «Полимар» биологически-активной добавки под обозначением «Маргали» в период 2002-2007 годы и введении ее в гражданский оборот. При этом у коллегии отсутствуют основания полагать, что были уважительные причины для приостановления производства выпуска данной продукции в 2006, 2007 годах.

Таким образом, коллегия имеет основания для вывода об использовании товарного знака «Маргали» в исследуемый период в отношении товаров БАД непосредственно лицензиатом, что свидетельствует о надлежащем использовании спорного товарного знака.

Коллегией Палаты по патентным спорам также принято во внимание, что ООО «Полимар» и правообладатель оспариваемого товарного знака являются лицами, связанными хозяйственными отношениями по выпуску продукции под наименованием «Маргали». В этой связи коллегия усматривает, что изложенное в заявлении ООО «Полимар» утверждение о том, что товарный знак по свидетельству № 272172 не использовал, не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Учитывая все обстоятельства спора, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 09.04.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 272172.