

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее - Правила), рассмотрела заявление от 05.03.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №179943 по причине его неиспользования, поданное ОАО «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ», г. Казань (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «НИТРОГРАНУЛОНГ» по заявке №97702156/50 с приоритетом от 20.02.1997 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 28.09.1999 за №179943 на имя Научно-производственного объединения «Витамины». Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне. Срок действия регистрации продлен до 20.02.2017.

В соответствии с данными Госреестра в наименование правообладателя товарного знака по свидетельству №179943 были внесены следующие изменения: Государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт витаминов» (сведения о данном изменении опубликованы 25.04.2000).

Впоследствии исключительно право на рассматриваемый товарный знак последовательно уступалось сначала ООО «БИВИТЕХ» на основании Договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 03.12.1999 за №12502 (сведения опубликованы 25.04.2000), а потом ООО «Фитофарм-НН» (далее - правообладатель) на основании Договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 29.12.2003 за №4773 (сведения опубликованы 25.02.2004).

В дальнейшем наименование правообладателя было изменено следующим образом: ООО «Фармстандарт-Фитофарм-НН» (сведения о данном изменении опубликованы 12.05.2006).

В Палату по патентным спорам 09.03.2007 поступило заявление от 05.03.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №179943 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в отношении всех товаров, представленных в перечне свидетельства.

Уведомленный в установленном порядке о заявлении от 05.03.2007 правообладатель оспариваемой регистрации представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- Роспатентом за №201 в установленном порядке был зарегистрирован лицензионный договор №1-Н об использовании товарного знака «НИТРОГРАНУЛОНГ» по свидетельству №179943, по которому лицензиатом является ОАО «Уфимский витаминный завод» (впоследствии фирменное наименование было изменено на ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»);

- доказательством использования товарного знака «НИТРОГРАНУЛОНГ» по свидетельству №179943 ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» служит Лицензия №99-04-000103 от 24.11.2005, Регистрационное удостоверение №ЛС-000984 от 02.12.2005, а также отчет об объемах произведенной и реализованной продукции в период с 2002 по 2006 г.;

- после Регистрации Роспатентом 29.12.2003 за №4773 договора уступки, обладателем товарного знака по свидетельству №179943 стало ООО «Фитофарм-НН», при этом лицензионный договор за №201 продолжал действовать, поскольку переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому

правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем;

- начиная с 12.10.2006 г. упомянутый выше договор фактически был заменен новым договором, поскольку Роспатентом в установленном порядке за №РД0013071 был зарегистрирован договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование оспариваемого товарного знака между правообладателем ООО «Фармстандарт-Фитофарм-НН» и ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»;

- в соответствии с этим договором лицензиат продолжал законно производить препарат «НИТРОГРАНУЛОНГ» и тем самым использовать товарный знак по свидетельству №179943;

- в настоящий момент производство препарата, маркированного товарным знаком «НИТРОГРАНУЛОНГ» по свидетельству №179943 ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» приостановлено в связи с отсутствием сырья;

- в отношении использования товарного знака по свидетельству №179943 для товаров «ветеринарные препараты» правообладатель не заинтересован.

В подтверждение использования товарного знака представлены следующие материалы:

- Устав ООО «Фармстандарт-Фитофарм-НН» (редакция №4), г. Нижний Новгород, 2006 год, на 5 л. [1];

- Лицензионный договор №1-Н об использовании товарного знака «НИТРОГРАНУЛОНГ» от 09.08.2001, на 4 л. [2];

- Устав ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод», г. Уфа, 2007 год, на 5 л. [3];

- Лицензия №99-04-000103 от 24.11.2005, на 2 л. [4];

- Регистрационное удостоверение №ЛС-000984 от 02.12.2005, на 3 л. [5];

- Информация по производству и продажам препарата Нитрогранулонг за последние 5 лет с разбивкой по кварталам, на 2 л. [6];

- Сертификат соответствия №00006722, срок действия с 29.04.2003, на 1 л. [7];
- Сертификат соответствия №10041864 срок действия с 08.09.2003, на 1 л. [8];
- Договор поставки №18-01/06 от 01.01.2006, на 4 л. [9];
- Протокол согласования отпускных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, подлежащие продаже между поставщиком ОАО «Фармстандарт-Уфимский Витаминный завод» и получателем ООО «Фармстандарт» к счету №Уфа-ЗСК00000624, на 2 л. [10];
- Спецификация №Уфа-СПЦ00000700 от 28.02.2006, на 1 л. [11];
- Товарная накладная №Уфа-РН00001413 от 28.02.2006, на 2 л. [12];
- Счет-фактура №Уфа-ЗСФ00002997 от 28.02.2006, на 2 л. [13];
- Платежное поручение №00674 от 09.03.2006, на 1 л. [14];
- Протокол согласования отпускных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, подлежащие продаже между поставщиком ОАО «Фармстандарт-Уфимский Витаминный завод» и получателем ООО «Фармстандарт» к счету №Уфа-ЗСК00000895, на 3 л. [15];
- Спецификация №Уфа-СПЦ00000975 от 28.04.2006, на 2 л. [16];
- Товарная накладная №Уфа-РН00001829 от 28.04.2006, на 2 л. [17];
- Счет-фактура №Уфа-ЗСФ00003573 от 28.04.2006, на 2 л. [18];
- Платежное поручение №4552 от 29.09.2006, на 1 л. [19];
- Платежное поручение №4732 от 02.10.2006, на 1 л. [20];
- Протокол согласования отпускных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, подлежащие продаже между поставщиком ОАО «Фармстандарт-Уфимский Витаминный завод» и получателем ООО «Фармстандарт» к счету №Уфа-ЗСК00001102, на 3 л. [21];
- Спецификация №Уфа-СПЦ00001191 от 31.08.2006, на 2 л. [22];
- Товарная накладная №Уфа-РН00002222 от 31.08.2006, на 3 л. [23];
- Счет-фактура №Уфа-ЗСФ00004326 от 31.08.2006, на 2 л. [24];
- Платежное поручение №1048 от 16.03.2007, на 1 л. [25];

- Платежное поручение №1049 от 16.03.2007, на 1 л. [26];
- Платежное поручение №1074 от 19.03.2007, на 1 л. [27];
- Платежное поручение №1876 от 20.04.2007, на 1 л. [28];
- Товарная накладная №Уфа-РН00001729 от 11.04.2006, на 1 л. [29];
- Счет-фактура №Уфа-3СФ00003403 от 11.04.2006, на 1 л. [30];
- Товарная накладная №Уфа-РН00002158 от 21.08.2006, на 2 л. [31];
- Счет-фактура №Уфа-3СФ00004261 от 21.08.2006, на 2 л. [32];
- Паспорт №29 (дата выпуска продукции 21.08.2006), на 1 л. [33];
- Паспорт №38 (дата выпуска продукции 05.10.2006), на 1 л. [34];
- образец продукции, 1 упаковка [35];
- Сертификат соответствия №10328584, срок действия с 30.12.2004, на 1 л. [36];
- Сертификат соответствия №10652828, срок действия с 23.01.2006, на 1 л. [37];
- Сертификат соответствия №10851117, срок действия с 09.10.2006, на 1 л. [38];
- Договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарного знака «НИТРОГРАНУЛОНГ» по свидетельству №179943 от 20.12.2005, на 3 л. [39];
- Товарная накладная №Уфа-РН00002429 от 17.10.2006, на 2 л. [40];
- Счет-фактура №Уфа-3СФ00004638 от 17.10.2006, на 2 л. [41];
- Платежное поручение №2331 от 29.05.2007, на 1 л. [42];
- Платежное поручение №1639 от 10.04.2007, на 1 л. [43];
- Товарная накладная №Уфа-РН00002603, на 2 л. [44];
- Счет-фактура №Уфа-3СФ00004894 от 24.11.2006, на 2 л. [45];
- Платежное поручение №725 от 27.02.2007, на 1 л. [46];
- Товарная накладная №Уфа-РН00002631 от 30.11.2006, на 2 л. [47];
- Счет-фактура №Уфа-3СФ00004927 от 30.11.2006, на 2 л. [48];
- Платежное поручение №1981 от 27.04.2007, на 1 л. [49];
- Платежное поручение №1186 от 22.03.2007, на 1 л. [50];

- Платежное поручение №1110 от 20.03.2007, на 1 л. [51];
- Платежное поручение от №951 от 12.03.2007, на 1 л. [52];
- Договор поставки №5 от 09.01.2007, на 4 л. [53];
- Протокол согласования отпускных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, подлежащие продаже между поставщиком ОАО «Фармстандарт-Уфимский Витаминный завод» и получателем ООО «Фармстандарт» к счету №Уфа-3СК00001483, на 3 л. [54];
- Спецификация №Уфа-СПЦ00001570 от 12.01.2007, на 2 л. [55];
- Товарная накладная №Уфа-РН00002852 от 12.01.2007, на 2 л. [56];
- Счет-фактура №Уфа-3СФ00005337 от 12.01.2007, на 2 л. [57];
- Платежное поручение №2119 от 10.05.2007, на 1 л. [58];
- Паспорт №39 (дата выпуска продукции 20.10.2006), на 1 л. [59];
- Сертификат соответствия №10810752, срок действия с 05.10.2006, на 1 л. [60];
- Сертификат соответствия №10810758, срок действия с 05.10.2006, на 1 л. [61];
- Сертификат соответствия №10851072, срок действия с 06.10.2006, на 1 л. [62];
- Сертификат соответствия №10851117, срок действия с 09.10.2006, на 1 л. [63];
- Сертификат соответствия №10852236, срок действия с 25.10.2006, на 1 л. [64];
- упаковка таблеток «НИТРОГРАНУЛОНГ», 1 шт. [65].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «НИТРОГРАНУЛОНГ» по свидетельству №179943 в отношении товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты.

Лицо, подавшее заявление, ознакомившись с представленными правообладателем материалами, изложило следующее мнение:

- лицензионный договор №1-Н может считаться исполненным, а производство продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком ОАО «Уфимский витаминный завод», законным, только при условии соблюдения всех условий договора, в том числе, условий расчетов по данному договору;

- на момент заключения лицензионного договора №201 правообладателем оспариваемого товарного знака являлось ООО «Бивитех»;

- вместе с тем, представленные материалы не содержат каких-либо документов, подтверждающих исполнение лицензионного договора в соответствии с упомянутыми выше положениями лицензионного договора, в частности, в отношении расчетов – платежных документов и банковских выписок, подтверждающих уплату роялти;

- сторонами Лицензионного договора №РД0013071, на котором отсутствует отметка о его регистрации в Роспатенте, являются ООО «Фармстандарт-Фитофарм-НН» (Лицензиар) и ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» (Лицензиат);

- вместе с тем, из представленных документов следует, что указанное в договоре наименование лицензиат имеет только с 27.06.2007, а на дату регистрации договора он имел наименование ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», что ставит под сомнение правомочность данного договора;

- представленная копия договора, датированная 20.12.2005, в разделе 4 содержит положения, касающиеся размера и порядка выплаты вознаграждения по договору;

- исходя из даты регистрации договора, опубликованной в Открытых реестрах, и указанного в договоре срока его действия, факт производства продукции, предусмотренной упомянутым лицензионным договором, должен подтверждаться документами, датированными, начиная с 13.10.2006 и свидетельствующими об исполнении условий данного договора, к которым могут быть отнесены копии платежных документов, содержащих ссылки на упомянутый лицензионный договор, и банковские выписки;

- Протоколы согласования отпускных цен не имеют даты, в силу чего не могут быть приняты как документы, подтверждающие использование оспариваемого товарного знака;

- сертификаты соответствия также не подтверждают факта законного использования товарного знака;

- платежные документы, датированные более ранней датой, нежели дата регистрации лицензионного договора, и более поздней датой, нежели дата подачи рассматриваемого заявления, также не могут быть приняты к рассмотрению.

С учетом изложенного лицо, подавшее заявление, излагает просьбу о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №179943.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 05.03.2007 частично.

С учетом даты (28.09.1999) регистрации товарного знака по свидетельству №179943 правовая база для рассмотрения заявления от 05.03.2007 включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

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 неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

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

При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от владельца обстоятельствам.

Товарный знак по свидетельству №179943 представляет собой словесное обозначение «НИТРОГРАНУЛОНГ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические и ветеринарные препараты.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №179943 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.03.2007. В соответствии с заявлением период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 09.03.2002 по 08.03.2007, включительно.

В соответствии с упомянутым заявлением досрочное прекращение правовой охраны товарного знака испрашивается в отношении всех товаров, на которые распространяется действие регистрации №179943.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за указанный период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №179943 являлись ООО «БИВИТЕХ» (с 09.03.2002 по 28.12.2003) и ООО «Фитофарм-НН» (с

29.12.2003 по 08.03.2007). Фирменное наименование ООО «Фитофарм-НН» было изменено на ООО «Фармстандарт-Фитофарм-НН».

Проанализировав документы [1-65], представленные правообладателем, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют об использовании товарного знака «НИТРОГРАНУЛОНГ» на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении только части товаров 05 класса МКТУ.

ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» на основании лицензионного договора от 20.12.2005 [39] с ООО «Фармстандарт-Фитофарм-НН» (правообладатель оспариваемого товарного знака в настоящее время), зарегистрированного Роспатентом 12.10.2006 за №РД0013071, получил право на использование товарного знака «НИТРОГРАНУЛОНГ» в отношении товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические и ветеринарные препараты.

Согласно материалам [59-65] ООО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» под данным товарным знаком производил таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, по 5,2 мг (международное непатентованное название - нитроглицерин), предназначенные для профилактики приступов стенокардии, комплексного лечения инфаркта миокарда и хронической сердечной недостаточности.

Указанный товар реализовывался ООО «ФАРМСТАНДАРТ», то есть вводился в хозяйственный оборот, как в период времени, предшествующий дате подачи заявления, так и после 09.03.2007 [40-58].

При этом взаимоотношения между производителем - ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» и покупателем - ООО «ФАРМСТАНДАРТ» регулировались договорами поставки №18-01/06 от 01.01.2006 [9] и №5 от 09.01.2007 [53].

Также Палатой по патентным спорам были приняты во внимание материалы [11-24], свидетельствующие о том, что ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод», являясь лицензиатом ООО «БИВИТЕХ» (предыдущий правообладатель) на основании лицензионного договора № 1-Н

от 09.08.2001, зарегистрированного Роспатентом 05.03.2002 за №201 [2], в период времени, обозначенный в заявлении, производил и реализовывал ООО «ФАРМСТАНДАРТ» таблетки «НИТРОГРАНУЛОНГ».

Таким образом, следует признать доказанным факт использования товарного знака «НИТРОГРАНУЛОНГ» по свидетельству №179943 лицензиатом в отношении товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты.

В отношении товаров 05 класса МКТУ – ветеринарные препараты, приведенных в перечне оспариваемой регистрации, доказательства использования товарного знака «НИТРОГРАНУЛОНГ» правообладателем не представлялись.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет основания для опровержения доводов заявителя о неиспользовании товарного знака «НИТРОГРАНУЛОНГ» по свидетельству №179943 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для части товаров 05 класса МКТУ (ветеринарные препараты) и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 05.03.2007.

Относительно довода лица, подавшего заявление, изложенного в отзыве от 12.11.2007 о том, что лицензионные договоры [2, 39] не могут считаться исполненными в связи с непредставлением правообладателем сведений относительно уплаты роялти, следует указать, что рассмотрение споров, связанных с невыполнением обязательств сторон по договору не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

Кроме того, в отзыве от 12.11.2007 поставлен вопрос о правомочности лицензионного договора [39], в связи с тем, что на дату его регистрации лицензиат имел наименование ОАО «Фармстандарт - УфаВИТА», тогда как в договоре указана организация с иным фирменным наименованием - ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод».

Из представленных правообладателем материалов следует, что ОАО «Фармстандарт - УфаВИТА» является сокращенным наименованием ОАО «Фармстандарт - Уфимский витаминный завод» (Устав ОАО «Фармстандарт - Уфимский витаминный завод», утвержденный 27.06.3007 [3]), то есть по существу, указаны разные наименования одной и той же организации. В этой связи Палата по патентным спорам сочла возможным учесть документы об использовании товарного знака по свидетельству №179943, представленные в рамках лицензионного договора [39].

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 05.03.2007 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «НИТРОГРАНУЛОНГ» по свидетельству №179943, сохранить ее действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

05 – фармацевтические препараты.