

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, 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 20.11.2009, поданное ОАО «Валента Фармацевтика», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №162689 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.03.1998 за №162689 на имя АОЗТ "Натур Продукт", Россия, в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В результате внесения изменений в наименование правообладателя и регистрации ряда договоров об уступке правообладателями товарного знака являлись ЗАО "Натур Продукт", Россия (договор об уступке 18282 от 29.09.2000), Компания с ограниченной ответственностью "Натур продукт Трейдинг", (договор об уступке № 29496 от 15.01.2003). В настоящий момент (договор об уступке № РД0018945 от 22.02.2007) владельцем знака является ЗАО "Натур Продукт Интернэшнл", Россия (далее – правообладатель). Срок действия знака продлен до 26.03.2016.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку, содержащую название препарата «антигриппин», описание назначения препарата и способа его применения, наименование предприятия-изготовителя.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.11.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №162689 в связи с его неиспользованием в течение срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

С материалами заявления лицом, подавшим заявление, представлены материалы [1], касающиеся его заинтересованности в подаче такового. Указанные материалы были дополнены сведениями [2], представленными на заседании коллегии, состоявшемся 24.03.2010.

Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области производства и реализации лекарственных средств (например, препарат «АНТИГРИППИН АРВИ»).

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с мотивами заявления, на заседаниях коллегий, состоявшихся 24.03.2010, 12.05.2010 и 18.05.2010, были представлены следующие материалы:

- копии товарных накладных на 75 л. [3];
- комплект материалов по письму ООО «Фиалка+»: письмо, приложение, товарная накладная, на 5 л. [4];
- комплект материалов по письму ООО «Зеленая линия» на 4 л. [5];
- комплект материалов по письму ООО «Афган-Нева» на 4 л. [6];
- комплект материалов по письму ООО «Петрофарм» на 6 л. [7];
- комплект материалов по письму ЗАО «Балтфарм» на 4 л. [8];
- копия контракта № NPINPS-02/160106 от 16.01.2006 на 5 л. [9];
- копия соглашения от 03.09.2001 с переводом на 2 л. [10];

- копии листов таможенных деклараций на 4 л. [11];
- копии материалов договора № 1 от 01.02.2005: договор, приложения к договору, платежные поручения, на 19 л. [12];
- копии платежных поручений 2007 – 2008 г.г. на 11 л. [13];
- копии материалов дела № А65-24595/2008: решения Арбитражного суда Республики Татарстан (16.02.2009, 19.04.2010), постановление арбитражного суда кассационной инстанции Федерального Арбитражного суда Поволжского округа (06.08.2009) на 29 л. [14];
- копия регистрационного удостоверения П№015187/02 от 27.01.2005 на 1 л. [15];
- копия регистрационного удостоверения П№015187/02 от 29.12.2006 [16];
- копии листов устава ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл» на 4 л. [17];
- копия списка зарегистрированных лиц на 2 л. [18];
- материалы на английском языке на 17 л. [19].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 162689 и оставить правовую охрану в силе в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.05.2010, лицом, подавшим заявление, были представлены материалы [20] и доводы, касающиеся того, что лекарственное средство «Антигриппин», имеющееся с 2006 года на рынке фармацевтических товаров, производится фирмой «Natur Produkt Europe B.V.», Нидерланды. Однако оно маркируется другим товарным знаком и какое отношение к этому товару имеет правообладатель товарного знака по свидетельству № 162689 не представляется возможным установить.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 20.11.2009.

Правовая база для рассмотрения заявления от 20.11.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и вышеуказанные Кодекс и 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.

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. Использованием 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 пунктами 2 и 3 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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Товарный знак по свидетельству № 162689 является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесный элемент «АНТИГРИППИН», описание назначение препарата, способа его применения, наименование предприятия-изготовителя и другие элементы. Также этикетка включает композицию, содержащую словесные элементы «Natur Produkt», «Ваше здоровье и долголетие!» и стилизованное изображение дерева. Правовая охрана знаку предоставлена в красном, синем, зеленом, белом, черном цветовом сочетании. Все словесные, буквенные и цифровые обозначения, кроме "NaturProdukt", "Ваше здоровье и долголетие!", не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «лекарственные средства для человека, фармацевтические препараты».

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 20.11.2006 по 19.11.2009 включительно (далее – период доказывания). В данный период владельцами товарного знака выступали: Компания с ограниченной ответственностью "Натур продукт Трейдинг" – правообладатель {1} и ЗАО "Натур Продукт Интернэшнл" – правообладатель {2}.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном

порядке, либо другие лица, осуществляющие использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали товарный знак по свидетельству № 162689 в отношении указанных товаров 05 класса МКТУ.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные [3-19], Палата по патентным спорам установила, что они не подтверждают факт использования товарного знака по свидетельству №162689 в период доказывания в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ представленных документов показал, что производителем лекарственного средства «Антигриппин» являлась компания «NATUR PRODUKT FRANCE», Франция [4-8, 10, 11, 15]. Дистрибутором компании по соглашению [10] выступала компания «NATUR PRODUKT SUOMI OY», Нидерланды.

Правообладателем представлены таможенные декларации [11], показывающие факт ввоза 22.12.2006 и 26.12.2006 на территорию Российской Федерации товара «лекарственные средства: АНТИГРИППИН», производитель – «NATUR PRODUKT FRANCE». Грузоотправителем указана компания «NATUR PRODUKT SUOMI OY», Нидерланды, грузополучателем – ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл», Россия. Следует отметить, что ввоз продукции осуществлялся по контракту [9] между правообладателем {2} и «NATUR PRODUKT SUOMI OY», Нидерланды. Данный контракт является по своей сути договором купли-продажи.

Вместе с тем, указанные материалы не свидетельствуют об использовании спорного товарного знака ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл», Россия, поскольку ввоз товара по нему осуществлялся в период, в который правообладателем знака являлась Компания с ограниченной ответственностью "Натур продукт Трейдинг", США. Также коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что документов, которые могли бы свидетельствовать о взаимоотношениях между правообладателями {1} и {2}, не представлено. Кроме того, не ясно, какое отношение Компания с ограниченной ответственностью "Натур продукт Трейдинг", имело отношение к производству продукции «NATUR PRODUKT FRANCE».

Представленные материалы [3-8, 13] по реализации правообладателем {2} продукции различным дилерам не могут служить доказательством факта использования спорного товарного знака, поскольку реализовывался товар, производителем которого являлась компания «NATUR PRODUKT FRANCE», Франция, а материалов, на основании которых указанный товар поступал в распоряжение правообладателя, не представлено. В этой связи не представляется возможным прийти к выводу, что правообладатель {2} использовал знак в отношении своей продукции. Им оказывались посреднические услуги по реализации товара.

Также правообладателем {2} представлен договор [12], согласно которому он принимает от ЗАО «Натур Продукт» «... исключительные имущественные авторские права... на дизайны упаковок лекарственных средств и биологически активных добавок...». Приложение № 8 к договору содержит дизайн этикетки, воспроизводящей товарный знак по свидетельству № 162689. Исполнение договора подтверждено платежными поручениями [12].

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что данные документы не могут свидетельствовать об использовании товарного знака по свидетельству № 162689 по следующим причинам. Предметом договора является передача авторских прав, что не относится к существу рассматриваемого спора. Кроме того, из материалов договора [12] не представляется возможным установить какое отношение ЗАО «Натур Продукт» в 2005 году имело к правообладателю товарного знака по свидетельству № 162689 - Компании с ограниченной ответственностью "Натур продукт Трейдинг", США {1}.

Материалы [19] не могут быть оценены, так как представлены на иностранном языке.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 162689 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки для товаров 05 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 20.11.2009, досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 162689.**