

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 и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела заявление от 09.08.2005 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 717207 знака «Bronchitussen Vramed» в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Патентно-правовая фирма «Искона-П», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Правообладателем международной регистрации №717207 знака «Bronchitussen Vramed», произведенной 09.07.1999 в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне, является АКТСИОНЕРНО ДРОУЖЕСТВО "SOPHARMA", Болгария (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.08.2005 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №717207 знака «Bronchitussen Vramed» полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации (первоначальные требования были устно скорректированы на заседании коллегии 25.01.2006, см. протокол).

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель представил в заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 25.01.2006, отзыв от 25.01.2006, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

- поскольку международная регистрация №717207 произведена до даты вступления в силу Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», то при рассмотрении заявления от 09.08.2005 должен учитываться пятилетний срок и соответственно должны быть представлены доказательства использования знака в период с 09.08.2000 – 09.08.2005 гг.;

- товарный знак используется правообладателем на продукции, поставляемой в Российскую Федерацию согласно дистрибьюторскому соглашению, заключенному между правообладателем и ООО «МПЦ «Теремок», впоследствии реорганизованному путем присоединения к ЗАО «Национальная дистрибьюторская компания». По данному соглашению ООО «МПЦ «Теремок» предоставлялось эксклюзивное право реализации товаров на территории Российской Федерации, которые поставлялись ООО МПЦ «Теремок» от правообладателя через Делта Сейлс Корпорейшн;

- в соответствии с дистрибьюторским соглашением Делта Сейлс Корпорейшн после получения товаров от правообладателя отправляла товары, маркированные товарным знаком правообладателя, ООО МПЦ «Теремок», которое осуществляло рекламу товаров под товарным знаком правообладателя и их реализацию в Российской Федерации.

Правообладателем международной регистрации №717207 в качестве доказательств использования товарного знака в отношении приведенных в перечне товаров 5 класса МКТУ представлены следующие материалы:

1. Регистрационное удостоверение П№ 011644/01 – 2000 от 21.01.2000 на 1 л. [1];
2. Дистрибьюторское соглашение от 07.05.2001, заключенное между Врамед АД и ООО МПЦ «Теремок» на 3 л. [2];

3. Таможенные декларации, счета, упаковочные листы на 9 л. [3];
4. Прайс-листы, копии номеров информационного бюллетеня «Медицина», счета за рекламное обслуживание в информационном бюллетене «Медицина» и рекламные материалы на 14 л. [4];
5. Заявления Делта Сейлс Корпорейшн и копии счетов на 11 л. [5];
6. Сведения о произведенной реорганизации ООО МПЦ «Теремок» путем присоединения к ЗАО «Национальная дистрибьютерская компания» на 6 л. [6];
7. Сведения из Интернета на 1 л. [7].

8. Информационный проспект о препарате «Бронхитусен Врамед»

В связи с необходимостью уточнить то, в каком виде используется товарный знак на препаратах, поставляемых ООО МПЦ «Теремок», заседание коллегии было перенесено по просьбе правообладателя.

На заседании коллегии 16 мая 2006 года к материалам дела со стороны правообладателя были приобщены следующие материалы:

1) Инструкция по медицинскому применению препарата Бронхитусен Врамед, одобренная Фармакологическим комитетом Минздрава России 21.10.2000 на 19 л. [8];

2) Образец упаковки противокашлевого сиропа «Бронхитусен Врамед» с бутылочкой сиропа, инструкцией и чеком [9].

Ознакомившись с представленными правообладателем документами лицо, подавшее заявление, представило в Палату по патентным спорам дополнение к заявлению от 16.05.2006, указывая на то, что использование компанией «Vramed» Ltd. торгового названия для фармпрепарата противокашлевого действия не может служить доказательством использования правообладателем комбинированного товарного знака по международной регистрации №717207, поскольку знак используется в виде, существенно отличающемся от зарегистрированного. В обоснование своей позиции лицо, подавшее заявление, представило письменную консультацию ФГУ ФИПС,

касающуюся применения абзаца 3 пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения дела Палаты по патентным спорам не находит основания для отказа в удовлетворении заявления от 09.08.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации №717207 частично.

С учетом даты (09.07.1999) международной регистрации №717207 и даты (12.07.2000) предоставления ей правовой охраны на территории Российской Федерации правовая база для рассмотрения заявления от 09.08.2005 включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года (далее – Парижская конвенция), Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила ППС.

Пунктом (2) статьи 5С Парижской конвенции определено, что применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

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 также признано 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.

В соответствии с заявлением от 09.08.2005 вопрос о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации №717207 касается всех товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых указанной международной регистрации предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

С учетом даты (09.07.1999) регистрации период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 09.07.1999 по 09.07.2004.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным обозначением, содержит словесный элемент «BRONCHITUSSEN VRAMED», выполненный в две строки темными буквами на фоне белого равностороннего шестиугольника, первого в ряду трех одинаковых по размеру, но разных по цвету. Эти равносторонние шестиугольники размещены таким образом, как будто на самый темный шестиугольник с некоторым смещением влево наложен более светлый, а сверху также со смещением – белый. На белом шестиугольнике, кроме словесного элемента, над левой нижней гранью размещен небольшого размера изобразительный элемент в виде оригинально выполненной буквы «М», вписанной в шестиугольник.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

Обществом с ограниченной ответственностью «Врамед», Болгария (правообладатель) получено регистрационное удостоверение №П№011644/01-2000 от 21.01.2000 [1] на лекарственный препарат под названием «БРОНХИТУСЕН ВРАМЕД». В соответствии с инструкцией [8] по медицинскому применению, одобренной Фармакологическим комитетом России 21.10.2000, препарат представляет собой желто-коричневую сироповидную жидкость, остро-сладкого вкуса, со специфическим запахом базиликового масла, разлитую во флаконы по 125 г. темного стекла. Каждый флакон вместе с листком вкладышем помещают в картонную коробку. Согласно условиям дистрибьюторского договора от 07.05.2001 правообладатель предоставил ООО МПЦ «Теремок» право реализовывать на территории Российской Федерации лекарственные препараты, производимые правообладателем, в том числе Бронхитусен Врамед сироп (пункт 1 соглашения [2]). Согласие правообладателя на реализацию его препаратов в Российской Федерации под товарным знаком «Bronchitussen Vramed» выражено в пункте 2 соглашения. Указанные препараты должны были поставляться через посредника Делта Сейлс Копрорейшн, Свободная таможенная зона Пловдив, по отдельному внешнеторговому контракту. Таможенные декларации [3], содержащие отметку Смоленской таможни о поступлении товара 26.09.2003 и 03.07.2003, и счета №1111 от 18.09.2003 и №1046 от 22.06.2001 подтверждают факт поставки коробок медикаментов, включающих согласно упаковочным листам от 18.09.2003 и от 22.06.2001 препарат «Бронхитусен Врамед сироп» во флаконах по 125 г., в количестве 1040 и 589 штук соответственно. Всего за период с 01.01.2003 по 31.12.2003 на территорию Российской Федерации ввезено 376 230 упаковок флаконов сиропа Бронхитусен Врамед по 125 г., а за период 01.01.2004 до

31.12.2004 ввезено 801900 упаковок флаконов сиропа Бронхитусен Врамед по 125 г.. [5]. Дальнейшая реализация препаратов Бронхитусен Врамед по 125 г.. осуществлялась путем поставок со складов в любых количествах по заказам любого лица, для чего в информационных бюллетенях опубликована информация о продаже ООО МПЦ «Теремок» соответствующего препарата.

Оспариваемый товарный знак применялся на картонной коробке, в которую помещается инструкция по медицинскому применению и флакон сиропа 125 г. [9]. При этом товарный знак использовался с графическими изменениями, не меняющими его существо, поскольку сохранены основные композиционные элементы. Представленный образец флакона и коробки препарата содержат регистрационный №П№011644/01-2000 полученного удостоверения и дату производства 30.09.2004.

Таким образом, представленные доказательства подтверждают использование знака в отношении таких товаров 05 класса МКТУ как фармацевтические препараты, продукты и медикаменты, субстанции и сиропы для лечения человека.

Доказательства использования оспариваемого товарного знака в отношении ветеринарных и гигиенических препаратов правообладателем не представлялись.

По завершении заседания коллегии лицо, подавшее заявление, представило особое мнение от 19.05.2006, доводы которого сводятся к следующему:

- Представленные правообладателем источники информации [1-9] свидетельствуют о поставках на территорию Российской Федерации лекарственного средства с торговым названием «Бронхитусен Врамед» в течение 2003-2004 годов и реализацию этого средства, а также рекламу лекарственного средства;

- Представленная упаковка лекарственного средства и этикетка свидетельствуют о неиспользовании товарного знака по международной регистрации №717207 в том виде, как он зарегистрирован, поскольку использование знака было осуществлено с существенным изменением основного изобразительного элемента, что повлияло на отличительный характер знака и восприятие его в целом. Такое изменение противоречит пункту 3 статьи 22 Закона;

- Мнение в отношении существенности изменения знака при использовании его на упаковке и этикетке лекарственного препарата подтверждается письменной консультацией специалистов ФГУ ФИПС (письмо № 41-109-12 от 23.01.2006).

Относительно доводов особого мнения от 19.05.2006 Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Закон устанавливает, что правовая охрана товарного знака предоставляется в отношении тех товаров и/или услуг, для которых он зарегистрирован. Другими словами, перечень товаров и услуг вместе с зарегистрированным товарным знаком определяют объем исключительных прав правообладателя. Исходя из положений пункта 3 статьи 22 Закона, правообладатель, обладая исключительным правом на обозначение, которое зарегистрировано в установленном порядке в качестве товарного знака, может использовать его в том виде, как он зарегистрирован, или с изменением отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака. Закон особо подчеркивает, что использование товарного знака допускается и не ограничивает правовую охрану, предоставленную товарному знаку, если товарный знак используется в измененном виде.

Данное положение основывается на статье 5С Парижской конвенции по охране промышленной собственности, допускающей использование товарного знака в форме, существенно не отличающейся от зарегистрированной, например, в случае приспособления некоторых

элементов знака, их перевода на другой язык под требования маркировки товара в соответствии с национальным законодательством.

В рассматриваемом случае, упаковка флакона [9] содержит все основные отличительные элементы товарного знака по международной регистрации №717207, а именно шестиугольная фигура, содержащая внутри словесный элемент «BRONHITUSEN VRAMED», изобразительный элемент в виде буквы «М». Наличие в оспариваемом знаке двух дополнительных шестиугольников, наложенных друг на друга, воспринимается в качестве «тени» основного изобразительного элемента в виде шестиугольника правильной формы и не оказывает существенного влияния на восприятие обозначения целом.

Вытянутая по вертикали форма шестиугольника на упаковке обусловлена параметрами картонной коробки, что позволяет говорить о приспособлении этого элемента под форму упаковки товара. Упомянутые основные элементы знака присутствуют и на флаконе сиропа, причем здесь уже шестиугольник имеет правильную форму. Выполнение на флаконе словесного элемента в кириллическом написании, а не латинице, обусловлено требованиями российского законодательства о лекарственных средствах (статья 16 Федерального закона от 22.06.1998 № 86-ФЗ "О лекарственных средствах"). При этом при транслитерации букв не произошло каких-либо фонетических или семантических изменений словесных элементов. Использование знака в цвете, а именно, буквы белого и черного цвета на оранжевом фоне, является характерным для приспособления черно-белой регистрации к условиям рынка.

Что касается письменной консультации ФГУ ФИПС, то она не принята во внимание, поскольку является частным мнением специалистов, не основанным на исследовании представленных документов, подтверждающих использование товарного знака. Палата по патентным спорам, исследовав все представленные доказательства,

считает их достаточными для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании оспариваемого товарного знака в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты, продукты и медикаменты, субстанции и сиропы для лечения человека».

Иные мотивы особого мнения относятся к вопросу о правомерности предоставления правовой охраны другому товарному знаку и не влияют на вывод об использовании международной регистрации №717207. Вместе с тем необходимо отметить, что оспаривание регистрации товарного знака по свидетельству №226976 на основании вхождения в нее шестиугольника, свидетельствует о придании правообладателем именно этому элементу основного индивидуализирующего значения в знаке, что никоим образом не противоречит данному решению. Кроме того, исходя из решения Палаты по патентным спорам от 21.03.2006, различная форма непосредственно самих обозначений (шестиугольник и прямоугольник) легла в основу для вывода о несходстве знаков.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 09.08.2005 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №717207 знака «Bronchitusen vramed» частично, сохранив ее действие в отношении товаров 05 класса МКТУ «preparations pharmaceutiques, produits et medicaments, substances et sirops pour la medicine humaine».