

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 09.03.2011, поданное Берлин-Хеми АГ, Германия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №266710, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2000728947/50 с приоритетом от 14.11.2000 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.04.2004 за №266710 на имя ООО «ФармМАКС», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 14.11.2020.

Товарный знак по свидетельству №266710 представляет собой словесное обозначение, состоящее из элементов «Кардиомакс» и «Cardiomaks», выполненных в две строки один под другим стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №266710 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства в связи с его неиспользованием.

Правообладатель, уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- материалы заявления не содержат подтверждения законной заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №266710 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ;

- правообладатель отмечает, что в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» исследование и разработка лекарственных препаратов - это длительный процесс, включающий в себя ряд обязательных стадий;

- от начала разработки до получения государственной регистрации лекарственного средства может пройти 9-10, а по некоторым данным 15 лет;

- с момента регистрации товарного знака по свидетельству №266710 и до настоящего времени правообладатель занимается активной деятельностью по разработке и подготовке производства кардиотропного препарата «Кардиомакс Cardiomaks» лиофилизированный для инъекций;

- правообладателем проведены исследования и разработки технологии получения субстанции препарата «Кардиомакс / Cardiomaks» (полипроспидия);

- разработана готовая лекарственная форма препарата «Кардиомакс / Cardiomaks», наработаны опытные образцы, изучены их физико-химические свойства;

- разработаны методы определения показателей качества готовых лекарственных форм препарата «Кардиомакс / Cardiomaks», проект фармакопейной статьи;

- разработан макет упаковки и изготовлена полиграфическая продукция - информационные листовки;

- таким образом, по мнению заявителя, «представленные материалы невозможно трактовать как неиспользование товарного знака, так как правообладателем доказано осуществление деятельности по подготовке производства лекарственного препарата «Кардиомакс / Cardiomaks».

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №266710.

Правообладателем к отзыву были представлены следующие материалы:

- копия Договора поставки за №05/07 от 14.05.2007 между ООО "ЛАВИНА" и ООО «ФармМакс» [1];
- копии: товарной накладной, платежного поручения №225 от 29.08.2007 [2];
- копии: Договора №29/04 от 30.06.2007 между ООО «ФармМакс» и ООО «СИНТЕЗ», Актов приема-передачи, к нему [3];
- копия платежного поручения №249 от 25.07.2007 [4];
- копия Договора о сотрудничестве от 31.03.2008 между ООО «ФармМакс» и Учреждением Белорусского государственного университета «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем» и копии Акта передачи от 07.11.2008 и Акта №1 от 22.11.2010 к нему [5];
- копия Договора поставки №10/08 от 01.10.2008 между ООО «Металинокс» и ООО «ФармМакс» и копии товарной накладной и платежного поручения №232 от 27.07.2009 к нему [6];
- копии Договора о сотрудничестве от 24.11.2010 между ООО «ФармМакс» и Учреждением Белорусского государственного университета «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем» и Дополнительного соглашения №1 от 24.11.2010 к нему [7];
- копия Договора от 10.09.2010 между ООО «ФармМакс» и ЗАО «НПК ЭХО» [8];
- копия Фармокопейной статьи [9];
- копия платежного поручения №130 от 23.05.2007 [10];
- информационные материалы, касающиеся проведения симпозиума «Иммунология слизистых оболочек и аллергология: теория и практика» [11];
- копии: Договора на выполнение услуг по разработке и изготовлению полиграфической продукции за №314/П от 01.03.2006 между ООО «ПозитивГрупп» и ООО «ФармМакс», Дополнительного соглашения №1 от 01.03.2006, платежного поручения №290 от 01.12.2006 и Акта приема-сдачи работ за №94 от 12.06.2008 к нему [12];
- копии макетов упаковок продукции [13].

Лицом, подавшим заявление, был представлен отзыв на отзыв правообладателя, доводы которого сводятся к следующему:

- многие представленные правообладателем документы, выходящие за рамки трехлетнего периода времени (09.03.2008 - 09.03.2011), не должны быть приняты во внимание;

- несмотря на длительный цикл разработки лекарственных препаратов и высокую наукоемкость у правообладателя было достаточно времени для разработки, производства и введения препарата в гражданский оборот;

- материалы правообладателя не доказывают того, что товарный знак «Кардиомакс Cardiomaks» не использовался по независимым от него обстоятельствам;

- правообладателем не представлены, в частности, регистрационные документы на лекарственный препарат, лицензия на производство лекарственных средств;

- Договор между ООО «ФармМакс» и ООО «СИНТЕЗ» носит декларативный характер;

- Договор о сотрудничестве от 31.03.2008 зафиксировал только намерение сторон проводить исследования, но по договору не проводились платежи;

- в Дополнительном соглашении №1 от 24.11.2010 к Договору о сотрудничестве от 24.11.2010 «приведен план выполнения работ, из которого ясно, что до настоящего времени не только не начато производство кардиотропного препарата «Кардиомакс /Cardiomaks», но даже не завершена первая стадия исследований – свойств субстанции препарата;

- фармакопейная статья не соответствует требованиям Отраслевого стандарта ОСТ 91500.05.001.00 «Стандарты качества лекарственных средств. Основные положения»;

- Договор на выполнение услуг по разработке и изготовлению полиграфической продукции и Дополнительное соглашение к нему заключены ранее, чем правообладатель приступил к разработке лекарственного средства.

К отзыву лица, подавшего заявления, представлены следующие документы:

- выдержки из словарно-справочных изданий [14];

- информационные материалы из сети Интернет [15];

- информационные материалы с сайта правообладателя [16];

- распечатка Отраслевого стандарта ОСТ 91500.05.001.00 «Стандарты качества лекарственных средств. Основные положения» [17].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, Палата по патентным спорам считает возможным в части удовлетворить заявление ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 09.03.2011 включает вышеуказанные Кодекс, Правила.

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 трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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 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 настоящего 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.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

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:

1) 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;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Товарный знак по свидетельству №266710 представляет собой словесное обозначение, состоящее из элементов «Кардиомакс» и «Cardiomaks», выполненных в две строки один под другим стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса лицом, подавшим заявление, были представлены материалы и пояснения, касающиеся заинтересованности в подаче заявления. Представленные материалы касаются только деятельности лица, подавшего заявление, в области производства фармпрепаратов с использованием сходного обозначения «CardoMax / КардоМакс». Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, только в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №266710.

В отношении иного объема правовой охраны указанного товарного знака заинтересованность не установлена.

Ввиду изложенного выше, правообладателю следует доказать использование товарного знака по свидетельству №266710 в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; диетические вещества для медицинских целей».

С учетом даты (09.03.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 09.03.2008 по 08.03.2011 включительно. В рассматриваемый период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №266710 являлось ООО «ФармМакс».

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

После даты (14.11.2004) регистрации товарного знака для производства лекарственного препарата «Кардиомакс/Cardiomaks» правообладатель приступил к разработке указанного препарата с целью его дальнейшего введения в гражданский оборот.

При этом следует отметить, что для производства лекарственных средств необходимо произвести ряд обязательных мероприятий. Так согласно положениям Федерального закона от 12.04.2010г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (с изменениями от 27 июля, 11 октября, 29 ноября 2010г.), (далее – Закон) разработка лекарственных средств включает в себя поиск новых фармакологически активных веществ, последующее изучение их лекарственных свойств, доклинические исследования, разработку технологий производства фармацевтических субстанций, разработку составов и технологий производства лекарственных препаратов (пункт 1 статьи 10 Закона). Государственная регистрация лекарственных препаратов для медицинского применения осуществляется по результатам экспертизы лекарственных средств и этической экспертизы возможности проведения клинического исследования (пункт 3 статьи 13 Закона).

При разработке лекарственного препарата «Кардиомакс/Cardiomaks» правообладателем в качестве базовой субстанции было взято вещество - проспидия хлорид, закупка которого осуществлялась сначала у ООО «Лавина» согласно договора

[1], а впоследствии у ООО «Металинокс», согласно договора [6], исполнение договоров подтверждается платежными поручениями [1, 6].

В рамках договора [3] ООО «СИНТЕЗ» проведены исследования и разработки, в результате которых была создана субстанция препарата «Кардиомакс/Cardiomaks» (полипроспидия хлорид) путем полимеризации базовой субстанции проспидия хлорид. Исполнение договора подтверждается платежным поручением и Актом приема-сдачи работ [3, 4].

Представленные материалы [12,13] свидетельствуют об осуществлении правообладателем продвижение разрабатываемого к выпуску нового препарата путем изготовления информационных листовок.

Таким образом, были предприняты необходимые действия, связанные с введением препарата в хозяйственный оборот.

Однако, согласно доводам правообладателя у полученной субстанции полипроспидия хлорид на первых месяцах хранения была выявлена нестабильность, что не позволило ее использовать в разрабатываемом лекарственном препарате «Кардиомакс/Cardiomaks».

В этой связи правообладателем был заключены договора о сотрудничестве [5,7], согласно которому Белорусским государственным университетом «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем» проведены маркетинговые исследования в отношении противоопухолевых и кардиотропных лекарственных средств, в том числе «Кардиомакс/Cardiomaks», наработаны опытные образцы, разработаны методы определения показателей качества. Субстанция препарата «Кардиомакс/Cardiomaks» заложена на хранение с целью исследования ее стабильности. Исполнение договора подтверждается Актами приема-передачи [5]. В Дополнительном соглашении [7] согласованы этапы дальнейшего исследования препарата «Кардиомакс/Cardiomaks» вплоть до 2013 года.

Для изготовления готовой лекарственной формы «Кардиомакс/Cardiomaks» правообладателем был заключен договор с ЗАО «НПК ЭХО» [8], в рамках которого для производства указанного препарата был подготовлен проект фармакопейной статьи (ФС) [9], при этом разработчиком (ФС) выступает ООО «ФармМакс» -

правообладатель. При этом следует отметить, что оценка на соответствие (ФС) требованиям Отраслевого стандарта не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

В настоящее время правообладателем осуществлены последние этапы доклинических исследований препарата «Кардиомакс/Cardiomaks».

Следует отметить, что до момента государственной регистрации лекарственного препарата для медицинских целей необходимо произвести ряд обязательных исследований, направленных на получение доказательств безопасности и терапевтической эффективности препарата, в этой связи процесс разработки нового препарата может осуществляться длительное время. Так процесс разработки и продвижения на рынок нового препарата может составлять в среднем 12–15 лет (см. статью «Основы разработки новых лекарственных средств» в журнале «Медицинские новости» на сайте <http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=4217>).

Таким образом, учитывая особенности разработки нового лекарственного препарата, представленные материалы в отношении товаров 05 класса МКТУ – «фармацевтические препараты» доказывают, что товарный знак «Кардиомакс/Cardiomaks» не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В отношении остальных товаров 5 класса МКТУ доказательства использования товарного знака по свидетельству №266710 правообладателем не представлялись.

В Палату по патентным спорам 01.07.2011 представителем лица, подавшего заявление, было представлено особое мнение, которое содержит доводы, изложенные в заявлении. В связи с чем Палата по патентным спорам отмечает, что все доводы рассмотрены и учтены при принятии решения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 09.03.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №266710 в отношении товаров 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты, диетические вещества для медицинских целей».