

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 30.03.2011, поданное ЗАО «НПФ «Материя Медика Холдинг», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 230473 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «DEVISA» по заявке № 2000732132/50 с приоритетом от 15.12.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.12.2002 за № 230473 в отношении товаров и услуг 05, 10, 21, 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Торговая Фирма «Легрин», Россия. В настоящее время (государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права от 26.08.2009 № РД0053915) знак принадлежит ООО «Корал-Сервис», Россия (далее - правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 15.12.2020.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.03.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 230473 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с

приложением копии заявления от 30.03.2011.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.06.2011, лицом, подавшим заявление, были представлены пояснения к материалам [1], касающимся заинтересованности в подаче заявления от 30.03.2011. Кроме того, лицом, подавшим заявление, был скорректирован объем притязаний по заявлению, а именно, выражена просьба – считать заявление от 30.03.2011 поданным в отношении товаров 05 класса МКТУ: «анестезирующие средства; антисептические средства; болеутоляющие средства; диагностические препараты для медицинских целей; лосьоны для фармацевтических целей; таблетки для фармацевтических целей».

Представленные материалы [1] свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области производства и реализации лекарственной продукции (таблетки для рассасывания, применяемые в качестве лекарственного средства) с использованием сходного обозначения «ДИВАЗА/DIVAZA». Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении вышеуказанных товаров 05 класса МКТУ.

От правообладателя 07.06.2011 поступило ходатайство о переносе даты заседания коллегии, в связи с необходимостью подготовки отзыва на заявление от 30.03.2011, а также нахождением руководства компании в командировке и на амбулаторном лечении. На обозрение коллегии были представлены материалы о деятельности компании-правообладателя в области стоматологии. С учетом всех обстоятельств дела коллегией Палаты по патентным спорам данное ходатайство было удовлетворено.

На заседании коллегии, состоявшемся 30.06.2011, правообладателем был представлен отзыв на заявление от 30.03.2011, доводы которого сводятся следующему:

- правообладатель владеет знаком менее двух лет (с 26.08.2009), то есть у него не было трехлетнего периода, в течение которого он должен начать использовать свой товарный знак;

- указанная позиция усиливается еще и тем, что для введения в гражданский оборот фармацевтической продукции необходимы значительные подготовительные мероприятия (доклинические и клинические испытания, лицензирование предприятия, регистрация лекарственного средства и др.). Особые требования к фармацевтической продукции находят прямое отражение и в действующем законодательстве в области интеллектуальной собственности (например, срок действия патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, может быть продлен в установленном порядке до пяти лет);

- в настоящее время правообладатель осуществляет доклинические испытания фармацевтических препаратов, в частности, таблеток для диагностики кариеса «DEVISA/DEVISA», срок сдачи результатов по договору – 15.03.2013. В дальнейшем правообладатель планирует осуществить другие подготовительные мероприятия и начать введение в гражданский оборот фармацевтической продукции с использованием рассматриваемого товарного знака;

- изложенное свидетельствует о том, что на момент подачи заявления (30.03.2011) правообладатель не имел возможности использовать товарный знак по независящим от него обстоятельствам.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатка свидетельства № 230473 [2];
- распечатка извлечений из Постановления ФАС Московского округа от 04.02.2005 [3];
- копия договора № 151-966-2011 на проведение научно-исследовательской работы от 15.03.2011 и технического задания к нему [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 30.03.2011 включает вышеуказанные Кодекс и Правила ППС.

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.

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.

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.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на территории Российской Федерации.

Товарный знак «DEVISA» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

С учетом даты подачи (30.03.2011) заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 30.03.2008 по 29.03.2011 включительно (далее – период доказывания).

В период доказывания владельцами знака являлись: ООО «Торговая Фирма «Легрин» (30.03.2008 – 26.08.2009) и ООО «Корал-Сервис» (26.08.2009 – 29.03.2011).

Сведения об использовании товарного знака «DEVISA» предшественником правообладателя отсутствуют.

Представленный представителем правообладателя отзыв позволяет установить, что фактические данные по использованию товарного знака по свидетельству № 230473 также отсутствуют. На заседании коллегии, состоявшемся 30.06.2011, правообладателем устно было указано на отсутствие документов по использованию товарного знака «DEVISA» по свидетельству № 230473 в отношении рассматриваемых товаров 05 класса МКТУ в течение всего периода доказывания.

В качестве причин неиспользования принадлежащего ему товарного знака правообладатель ссылается на длительность подготовительного процесса по введению в гражданский оборот фармацевтических препаратов.

Однако, указанное обстоятельство не может рассматриваться в качестве уважительной причины, приведшей к неиспользованию товарного знака.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что у правообладателя было достаточно времени для осуществления подготовительных работ для производства, самого производства и введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Довод о длительности процедуры регистрации лекарственного препарата в органах Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации мог бы быть принят во внимание, в том случае, если бы правообладателем было бы представлено подтверждение о нахождении соответствующих материалов в Министерстве или Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Однако таких материалов не представлено, и, кроме того, согласно сведениям с официального сайта правообладателя (<http://www.coralspb.ru/>) компания занимается производством, продажей и сервисным обслуживанием стоматологического оборудования. Кроме того, на сайте имеется информация о радиовизиографе дентальном цифровом Devisa. Указанные сведения позволяют прийти к выводу о том, что деятельность правообладателя связана с производством, хранением, реализацией и обслуживанием стоматологического оборудования. Вместе с тем, из сведений сайта и представленных документов [2-4] не усматривается, что деятельность правообладателя нацелена на производство каких-либо фармацевтических препаратов, а также на какое-либо использование товарного знака «DEVISA» в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Довод о начале осуществления доклинических испытаний фармацевтического препарата «DEVISA» является неубедительным, поскольку согласно договору [5], заключенному за 15 дней до даты подачи заявления, предметом договора выступает выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Изучение острой и хронической токсичности препарата «DEVISA», таблетки для диагностики кариеса». При этом в пункте 3.3. договора установлено, что к выполнению работ Исполнитель приступает после получения образцов препарата от Заказчика. Сроки

представления образцов не определены, в этой связи не представляется возможным оценить наличие произведенного препарата «DEVISA».

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «DEVISA» в установленные законодательством сроки в отношении товаров 05 класса МКТУ: «анестезирующие средства; антисептические средства; болеутоляющие средства; диагностические препараты для медицинских целей; лосьоны для фармацевтических целей; таблетки для фармацевтических целей», и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 30.03.2011.

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

**удовлетворить заявление от 30.03.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 230473 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «анестезирующие средства; антисептические средства; болеутоляющие средства; диагностические препараты для медицинских целей; лосьоны для фармацевтических целей; таблетки для фармацевтических целей».**