

Палата по патентным спорам 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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 23.11.2005 о досрочном полном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "SEDALGIN" по свидетельству №166415 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, поданное ООО "ИНЕЛИС", Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака "SEDALGIN" в отношении товаров 05 класса МКТУ – «химико-фармацевтические и лекарственные препараты и средства» произведена 31.07.1998 за №166415 на имя Единолично акционерно дружество "Медика", Сандански, Болгария, которое, согласно договору уступки, зарегистрированному Роспатентом за №1588 от 02.09.2002, уступило товарный знак "Балканфарма Дупница" АД, ул. Самоковское шоссе, 3, г. Дупница, Болгария (далее - правообладатель).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами заявления, представил отзыв со следующими документами в подтверждение факта использования им словесного товарного знака "SEDALGIN" по свидетельству № 166415:

- Подтверждение перерегистрации лекарственного средства от 28.04.1984 на 1л. [1];
- Регистрационное удостоверение № Б-8-242 № 2132 на 1л. [2];
- Международная накладная № 036067 от 12.01.1998, INVOICE 0001 от 12.01.1998, счет-фактура № 25650 от 12.01.1998 и удостоверение за износ № 042127 от 07.12.1998 на 4л. [3];
- Международная накладная № 0502 от 09.12.1998, счет-фактура №37116 от 09.12.1998 и INVOICE 0162 от 09.12.1998 на 3л.[4];
- Международная накладная от 28.01.1998, счет-фактура № 26548 от 28.01.1998, INVOICE 0006 от 28.01.1998 и удостоверение № 003708 от 27.01.1998 на 4л [5];
- Международная накладная от 06.04.98 и INVOICE 0044 от 06.04.98 на 2л. [6];
- Решение суда от 08.09.1999г об изменении фирмы дружества от АД "Фармация" в "Балканфарма-Дупница" АД и его перевод на русский язык на 4л.

[7];

- Регистрационное удостоверение № II № 012928/01-2001 от 21.05.2001 о регистрации лекарственного средства Седальгин-нео/Sedalgin-neo на 1л. [8];

- Вкладыш в упаковку с лекарственным препаратом Седальгин-нео/Sedalgin-neo с указанием регистрационного номера № 012928/01-2001 и состава на 1л.[9];

- Регистрационное удостоверение № II № 012928/01 от 08.10.2003 о регистрации лекарственного средства Седальгин-нео/Sedalgin-neo на 1л. [10];

- Вкладыш в упаковку с лекарственным препаратом Седальгин-Нео/Sedalgin-Neo с указанием регистрационного номера № 012928/01 и состава от 08.10.2003 на 1 л. [11];

- Международная накладная от 30.09.2005 и Pasking List от 29.05.2005 к INVOICE SIA901004541 от 28.09.2005 и INVOICE ORIGINAL №000000063325 от 28.09.2005 на 4л [12];

- Международная накладная от 21.10.2005 и Pasking List от 21.10.2005 к INVOICE SIA901004593 от 19.10.2005 и INVOICE ORIGINAL №000000063378 от 19.10.2005 на 4л [13];

- Международная накладная от 17.11.2005 и Pasking List от 17.11.2005 к INVOICE SIA901004638 от 15.11.2005 и INVOICE ORIGINAL №000000063452 от 15.11.2005 на 4л [14];

- Договор от 01.10.2000 между АО "БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА" (Первая сторона) и "БАЛКАНФАРМА ХЕЛТКЭАР ИНТЕРНЕСНЭЛ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД (BALRANPHARMA HEALTHCARE INTERNATIONAL (CYPRUS) LIMITED) (Вторая сторона) о продаже из Свободных зон и со складов, находящихся под таможенным контролем, лекарственных продуктов, изготавливаемых Первой стороной с Дополнительным соглашением к договору от 01.10.2000 и их перевод на русский язык на 14л. [15];

- Копия удостоверения Патентного ведомства Республики Болгария, касающегося марки SEDALGIN по регистрации № 19701 на 1л. [16];

- Копия свидетельства № 19701 от 23.12.1992 Института за изобретения и рационализации Народна Республика Болгария на товарный знак SEDALGIN на 1л. [17];

- Блистерные упаковки, содержащие указание производителя phrmacioa-AD, товарный знак "Седальгин", состав лекарственного препарата [18];

- Картонная упаковка анальгетического ненаркотического средства с блистерной упаковкой, содержащая указание производителя – Балканфарма-

Дупница АД, Болгария, комбинированный знак со словесным элементом "седальгинНЕО", состав лекарственного препарата 1шт. [19];

- Грузовые таможенные декларации 40961884 от 17.08.2004, 42825543 от 06.12.2004, 39642223 от 21.06.2004, 40961880 от 18.08.2004, 42826847 от 12.11.2004, [43975239 от 19.09.2005](#), 42027042 от 12.11.2004 на товар таблетки "СЕДАЛЬГИН-НЕО" (блистеры) изготовителя "БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА АД", Болгария, содержащие отметку таможи о разрешении ввоза на территорию России от на бл [20];

- Грузовые таможенные декларации 47703508 от 11.04.2006, [45083672 от 07.02.2006](#) на товар таблетки "СЕДАЛЬГИН-НЕО" (блистеры) изготовителя "БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА АД", Болгария, содержащая отметку таможи о разрешении ввоза на территорию России от на 2 л [21];

- Грузовые таможенные декларации 36780646 от 17.11.2003, 38120206 от 21.11.2003, 36780646 от 14.11.2003, 38345299 от 12.01.2004, 38120219 от 24.11.2003 изготовителя "БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА АД" на 5л. [22];

- Контракт № DC/BPI/99219 от 20.05.2003 между фирмой Балканфарма Хелткеар Интернейшнл Лтд., Кипр, Никосия – Продавец, и ООО "Балканфарма" – Покупатель, о реализации Покупателем товара, полученного по данному контракту от Продавца на территории Российской Федерации с Дополнительным соглашением №1 от 01.08.2003 и № 11 от 27.10.2004 на 9л. [23];

- Генеральная спецификация, спецификация № 1 от 01.08.2003, спецификация № 6 от 27.10.2004 к Контракту DC/BPI/99219 от 20.05.2003, содержащая товар "Седалгин- НЕО" на 6л. [24];

- Международная накладная и Pasking List от 29.09.2005 к INVOICE SIA901004541 от 28.09.2005 и INVOICE ORIGINAL №000000063325 от 28.09.2005 на 4л [25];

- Международная накладная и Pasking List от 21.10.2005 к INVOICE SIA901004593 от 19.10.2005 и INVOICE ORIGINAL №000000063378 от 19.10.2005 на 4л [26];

- Письмо исх. №1042 от 23.05.2005 с приложением разовой лицензии № 020405506138 на таблетки "СЕДАЛЬГИН-НЕО" и Спецификафия №4 от 30.03.2004 на таблетки "Седалгин-Нео"на 3л. [27];

- Уведомление № 14-15/138 от 13.05.2005, копии лицензий с приложениями № 020305511633 и №020305508700 на таблетки "Седальгин-НЕО", "Седальгин-Нео" на 6л. [28];

- Письма исх. № 351 от 20.01.2005, исх. №460 от 21.04.2004 на 2л. [29];

- Контракт № D001 от 25.10.2005 между компанией-производителем "Балканфарма-Дупница АД", Болгария – Продавец и Обществом с ограниченной ответственностью "Балканфарма" – Покупатель о поставке Покупателю лекарственного средства "Седалгин-Нео" табл.№10, лицензия № ЛР 0200505517363, спецификация к контракту D 001 от 25.10.2005, приложение к заключению Росздравнадзора № 01-13907/05 от 23.11.2005 на 12л. [30];

- Договор поставки товаров № 007-03 от 16.09.2003 между Закрытым акционерным обществом фирмой "Цент внедрения "ПРОТЕК" – Покупатель и Обществом с ограниченной ответственностью "Балканфарма" о поставке товаров с приложением №1, содержащим в перечен товаров – товар СЕДАЛЬГИН-НЕО, соглашение о поставке №4 от 14.11.2003, соглашение о поставке № 43 от 13.10.2004, соглашение о поставке №8 от 02.03.2005, соглашение о поставке №25 от 26.04.2006 на 14л. [31];

- Счета-фактуры, в которых в качестве продавца указано ООО "Балканфарма", а в качестве покупателя ЗАО Фирма "ЦВ"ПРОТЕК" № СФ600261 от 28.04.2006, № СФ 50000093 от 04.03.2005, № СФ 40000442 от 15.10.2004, № СФ 30000043 от 18.11.2003 на 9 л. [32];

- Договор поставки товаров № 010-03 от 26.09.2003 между Закрытым акционерным обществом "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД" – Покупатель и Обществом с ограниченной ответственностью "Балканфарма" - Продавец о поставке товаров с приложением №1 , содержащим в перечне товаров – товар СЕДАЛГИН-НЕО, соглашение о поставке №8 от 13.11.2003, соглашение о поставке № 24 от 06.02.2004, соглашение о поставке №8 от 14.02.2005, соглашение о поставке №13 от 27.03.2006 на 12л. [33];

- Договор поставки товаров № 006-03 от 15.09.2003 между Закрытым акционерным обществом "Доминанта-Сервис" – Покупатель и Обществом с ограниченной ответственностью "Балканфарма" о поставке товаров с приложением №1 , содержащим в перечне товаров – товар СЕДАЛГИН-НЕО, соглашение о поставке №002/1 от 26.11.2003, соглашение о поставке от 18.11.2004, соглашение о поставке №20 от 19.10.2005, соглашение о поставке №25 от 26.04.2006 на 14л. [34];

- Счета-фактуры, в которых в качестве продавца указано ООО "Балканфарма" , а в качестве покупателя ЗАО "Доминанта-Сервис" № СФ50000503 от 10.2005 21 от 28.04.2006, № СФ 40000514 от 19.11.2004, № СФ 30000061 от 27.11.2003 на 6 л. [35];

- Письмо Президента ООО «Балканфарма» с приложениями на 40л. [36];

- Письма дистрибьютеров на 10л. [37].

В своем отзыве правообладатель указывает, что период использования товарного знака SEDALGIN по свидетельству №166415 составляет с 23.11.2000 по 23.11.2005.

Правообладатель отмечает, что с 1970 по 1997 лекарственное средство с торговым названием SEDALGIN было зарегистрировано в Минздраве СССР и поставлялось на территорию Советского Союза болгарским внешнеторговым объединением "ФАРМАХИМ", в состав которого входили фармацевтические предприятия-производители, одним из которых являлся завод "ФАРМАЦИЯ" АД в Дупнице, которое до настоящего времени владеет знаком "SEDALGIN" в латинице и в кириллице в Болгарии (рег. №19700, №19701). С 1998 "Фармация" АД поставляла в Россию "SEDALGIN" самостоятельно, что подтверждают, по мнению правообладателя, таможенные документы от 1998, упаковки средства "СЕДАЛЬГИН" с указанием на них срока годности- до июля 2004, сентября 2004, октября 2004.

Правообладатель указывает, что в 1999 г. завод в Дупнице изменил свое фирменное наименование, стал называться "Балканфарма-Дупница" АД и вошел в состав холдинга "Балканфарма Холдинг" АД. Правообладатель считает, что в Минздраве России была осуществлена регистрация лекарственного средства "SEDALGIN" под торговым наименованием "SEDALGIN - NEO". В отзыве правообладателя указано, что поставки лекарственного средства "SEDALGIN - NEO" в Россию подтверждаются представленными таможенными документами и упаковками, при этом ввоз в Россию по поручению фирмы-производителя осуществлялся торговой компанией "ХЕЛТКЭАР ИНТЕРНЭШЭНЭЛ" Лимитед (Кипр).

По мнению правообладателя, представленные документы доказывают факт использования рассматриваемого товарного знака в отношении товара 05 класса МКТУ самим правообладателем.

Лицом, подавшим заявление, в свою очередь, было отмечено, что согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития исх.№ 04-33992/06 от 21.08.2006 [38] "SEDALGIN" в настоящее время на территории Российской Федерации не зарегистрирован в качестве лекарственного средства и не внесен в Государственный реестр лекарственных средств, а срок регистрации лекарственного средства "Седалгин, таблетки", производства "Pharmachim", Болгария истек 31.12.1997, и данное средство в соответствии с заключением Фармакопейного государственного комитета Министерства

здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 06.02.1997 № 29-251/1341 не было рекомендовано к перерегистрации.

По мнению лица, подавшего заявление, доказательства, относящиеся к рассматриваемому периоду, являются доказательствами использования других знаков.

Для подтверждения своих доводов лицо, подавшее заявление, представило документы:

- Копию международной регистрации № 689928 с датой регистрации 26.03.1998 знака "SEDALGIN-NEO" [39];
- Копию международной регистрации № 739681 с датой регистрации 24.07.2000 знака "СЕДАЛГИН-НЕО" [40];
- Копию международной регистрации № 817343 с датой регистрации 27.11.2003 знака "СЕДАЛЬГИН-НЕО" [41];
- Копию свидетельства комбинированного товарного знака со словесным элементом "седальгинНЕО" по свидетельству № 289123 [42].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам не находит основания для удовлетворения заявления.

С учетом даты регистрации (31.07.1998) товарного знака правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г. №3520-1 (далее-Закон) и упомянутые Правила.

Согласно пункта 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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 пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание

представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем. Для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

С учетом даты (23.11.2005) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 23.11.2000 по 22.11.2005, включительно.

Товарный знак «SEDALGIN» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ – «химико-фармацевтические и лекарственные препараты и средства».

Анализ представленных правообладателем документов показал следующее.

Согласно представленным материалам [1, 2] лекарственный препарат под наименованием «СЕДАЛЬГИН» был зарегистрирован и разрешен к применению в СССР.

Следует отметить, что согласно письму [37] препарат «СЕДАЛЬГИН» в настоящее время на территории Российской Федерации не зарегистрирован в качестве лекарственного средства и не внесен в Государственный реестр лекарственных средств, а срок регистрации лекарственного средства "Седальгин, таблетки" истек 31.12.1997, и данное средство в соответствии с заключением Фармакопейного государственного комитета Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 06.02.1997 № 29-251/1341 не было рекомендовано к перерегистрации, в связи с исключением из Государственного реестра лекарственных средств вещества "Фенацитин", входящего в состав указанных таблеток.

На основе препарата «СЕДАЛЬГИН» правообладателем был разработан более современный лекарственный препарат «СЕДАЛЬГИН-НЕО/SEDALGIN-NEO», который на основании регистрационных удостоверений [8, 10] был разрешен к применению в Российской Федерации.

Для реализации своей продукции, в том числе и в Российскую Федерацию, правообладателем был заключен договор [15] с фирмой "БАЛКАНФАРМА ХЕЛТКЭАР ИНТЕРНЕШЭНЭЛ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД (BALRANPHARMA HEALTHCARE INTERNATIONAL (CYPRUS) LIMITED) о продаже из Свободных зон и со складов,

находящихся под таможенным контролем, лекарственных продуктов, изготавливаемых правообладателем.

Доказательством поставки в Российскую Федерацию лекарственных препаратов «SEDALGIN-NEO» служат таможенные декларации №43975239 от 19.09.2005 [20] и №45083672 от 07.02.2006 [21].

Согласно договорам и счетам фактуры [31-35] продукция «SEDALGIN-NEO» в дальнейшем реализовывалась различным лицам.

Следует согласиться с доводом лица, подавшего заявление, что поставляемый и реализуемый в указанный в заявлении срок товар маркировался обозначением SEDALGIN-NEO», а не «SEDALGIN».

Вместе с тем, следует указать, что использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

При этом необходимо учесть, что маркировка фармацевтического препарата обозначением «SEDALGIN/СЕДАЛЬГИН» противоречила бы законодательству в области производства и применения лекарственных средств (лекарственное средство «SEDALGIN/СЕДАЛЬГИН» не было рекомендовано к перерегистрации и исключено из Государственного реестра лекарственных средств), что может служить основанием для вывода о неиспользовании товарного знака в том виде, как он зарегистрирован, по уважительным причинам, не зависящим непосредственно от правообладателя.

Таким образом, основания для вывода о неиспользовании товарного знака по свидетельству №166 415 в обозначенный в заявлении период времени в отношении товаров 05 класса МКТУ отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 23.11.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №166415.