

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 3520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 06.06.2005, поданное Агентством «ИНТЭЛС», Москва (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «САМРТО» по свидетельству № 127579, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «САМРТО» произведена 16.06.1995 за №127579 по заявке № 93043636/50 с приоритетом от 09.09.1993 на имя Кабусики Кайся Якулт Хонся, Токио, Япония, (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне. Срок действия знака продлен до 09.09.2013 года.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 06.06.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «САМРТО» по свидетельству №127579 по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес представителя правообладателя, в установленном порядке было направлено уведомление от 28.07.2005 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 08.09.2005, с приложением копии заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшейся 09.11.2005, представителем правообладателя была выражена просьба о переносе заседания коллегии в связи с необходимостью сбора доказательств использования товарного знака и были представлены следующие материалы:

- копия письма от правообладателя с переводом на 8 л. [1];
- копия регистрационного удостоверения № П № 014718/01-2003 от 20.01.2003 на 1 л. [2];
- копии упаковки на 1 л. [3];
- распечатка Интернет страниц с информацией о Российском национальном Конгрессе «Человек и лекарство» на 18 л. [4];

- Статья «Наиболее важные исследования, посвященные Кампто» размещенная в сети Интернет на 14 л. [5];
- Программа Российского национального конгресса «Человек и лекарство», рекламные материалы на 2 л. [6];
- Распечатки статей посвященных препарату «КАМПТО», размещенные в сети Интернет на 22 л. [7];
- Копия журнала «Российские Медицинские Вести» № 4, том VIII, 2003 на 81 л. [8];
- Копия журнала «Практическая онкология» т.6 №1- 2005 на 10 л. [9];
- Копия журнала «Практическая онкология» т.6 №2- 2005 на 16 л. [10];
- Копия журнала «Практическая онкология» т.3 №4- 2005 на 10 л. [11];
- Копия журнала «AIPM-RMBC Market Bulletin» выпуск 12, декабрь 2004 на 13 л. [12];
- Интернет распечатка копии статьи из журнала «Кремлевская медицина. Клинический вестник» № 2, 2000 на 10 л. [13];
- Копия статей II Межрегиональной онкологической конференции, т. 6 №2, 2004 г, на 16 л. [14];
- Распечатка Интернет статьи «Кампто - препарат с широким спектром противоопухолевого действия» из журнала «Хирургия, урология, анестезиология, реаниматология» № 16, 2005 г. на 10 л. [15];
- Пресс-релиз компании «Пфайзер» от 10.12.20004 г. на 2 л. [16];
- копия Интернет статьи компании «Aventis» на 7 л. [17];
- Копия журнала «Русский медицинский журнал» Т. 10, № 14, 2002 на 42 л. [18];
- Копия журнала «Русский медицинский журнал» Т. 11, № 11, 2002 на 18 л. [19];
- Копия журнала «Русский медицинский журнал» Т. 9, № 22, 2001 на 28 л. [20];
- Копия журнала «Русский медицинский журнал» Т. 9, № 5, 2001 на 8 л. [21].

Коллегия Палаты по патентным спорам, рассмотрев ходатайство представителя правообладателя, решила удовлетворить ходатайство и перенести заседание коллегии на 07.02.2006 года. Лицо, подавшее заявление, выразило свой протест против переноса заседания коллегии.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.03.2006, правообладателем был представлен отзыв на заявление от 06.06.2005 г., о досрочном прекращении действия регистрации № 127579 знака «САМРТО» и представлены следующие дополнительные материалы:

- Копия договора №СПТ 11 от 22.09.1995 г., с переводом на русский язык на 44 л. [22];
- Копия инвойсов за период с 20.12.2004 по 09.06.2005 на 24 л. [23];
- Письмо от правообладателя на 4 л. [24];
- Инструкция по медицинскому применению препарата КАМПТО на 2 л. [25];
- Фотографическое изображение упаковки препарата на 7 л. [26];
- Выдержка из справочника РЛС - Аптекарь на 6 л. [27];
- Копия «Декларации о внесении изменений» от 20.01.2000 г. на английском языке с переводом на 11 л. [28];
- Инструкция по применению препарата «КАМПТО» на 3 л. [29];
- Копия регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения П № 014718/01-2003 от 20.01.2003 на 1 л. [30];
- Приказ № 1136-Пр/05 от 26.05.2005 Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на 3 л. [31];
- Приказ № 2578-Пр/05 от 15.11.2005 Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на 2 л. [32];
- Приказ № 601 от 28.09.2005 Министерства здравоохранения на 3 л. [33];
- Товарная накладная № 31423381 от 05.07.2005 на 2 л. [34].

Лицом подавшим заявление, на заседание коллегии было подано ходатайство о переносе заседания коллегии в связи с необходимостью изучения материалов, представленных правообладателем. Коллегия Палаты по патентным

спорам сочла необходимым удовлетворить ходатайство и перенести заседание на 29.03.2006 г, ознакомив присутствующих с датой, указанной в протоколе заседания от 23.03.2006г.

Правообладателем 29.03.2006 г. были представлены дополнительные материалы к ранее поданным, а именно:

- Сертификат соответствия № РОС GB ФМО2.A11719 от 08.06.2005 на 2 л. [35];

- Сертификат соответствия № РОС GB ФМО2.A27419 от 12.07.2005 на 1 л. [36];

- Сертификат соответствия № РОС GB ФМО1.A94366 от 14.07.2005 на 2 л. [37];

- Сертификат соответствия № РОС GB ФМО2.A3679 от 01.08.2005 на 1 л. [38];

- Грузовая таможенная декларация от 14.07.2005 на 1 л. [39];

- Грузовая таможенная декларация от 25.04.2005 на 1 л. [40];

- Инвойс от 21.06.2005 на 2 л. [41];

- Грузовая таможенная декларация от 03.07.2005 на 2 л. [42];

Ознакомившись с представленными правообладателем материалами, лицо, подавшее заявление, представило на заседание коллегии Палаты по Патентным спорам свое мнение относительно доказательства использования товарного знака «САМРТО» по свидетельству № 127579 , существо доводов которого сводится к следующему:

- представленные правообладателем материалы не могут служить доказательством того, что правообладатель производит и ввозит на территорию РФ товары 05 класса МКТУ, перечисленные в регистрации №127579;

- имеется лишь утверждение об использовании знака третьими лицами, и не были представлены документы, подтверждающие факт производства товаров этими лицами;

- представленное лицензионное соглашение в соответствии с нормами российского законодательства является недействительным.

Представителем правообладателя было подано ходатайство о переносе заседания коллегии в связи с необходимостью предоставления дополнительных материалов. Коллегия удовлетворила ходатайство правообладателя и перенесла заседание.

Представителем правообладателя на заседание коллегии к ранее поданным материалам были приобщены следующие документы:

- Меморандум - подписанный в апреле 2005 года в дополнение к Соглашению СРТ-11 от 22 сентября 1995 года копия с переводом на 2 л. [43];
- Письмо-соглашение от 13 ноября 1995 копия с переводом на 3 л. [44];
- Дополнение к Соглашению СРТ-11 от 22 сентября 1995 года [45];
- Affidavit от компании Pfizer Inc. копия с переводом на 2 л. [46];
- Affidavit от компании Pfizer Inc. Копия с переводом на 2 л. [47];
- Распечатка с сайта компании «Sanofi-Aventis» на 6 л. [48];
- Распечатка статьи из The Wall Street Journal с переводом-аннотацией, копия на 5 л. [49];
- Письмо от компании ЗАО "Р-Фарм" копия на 1 л. [50];
- Письмо от компании Центр Внедрения Протек от 15.05.2006, копия на 1 л [51];
- Письмо от ООО "Компания Фармстор" от 15.05.2006, копия на 1 л [52];
- Письмо от компании ЗАО "Р-Фарм" от 12.05.2006, копия на 1 л [53];
- Письмо «Тульского областного онкологического диспансера» от 12.05.2006, копия на 1 л [54];
- Письмо от «МНИОИ им. П.А. Герцена» от 02.05.2006, копия на 1 л [55];
- Контракт № 60/04 от 07.12.2004 г., копия на 7 л. [56];
- Инвойс от 28.02.2005 к контракту № 60/04 от 07.12.2004, копия на 2 л. [57];
- Грузовая таможенная декларация от 03.03.2005, копия на 2 л. [58];
- Грузовая таможенная декларация от 28.01.2005, копия на 2 л. [59];
- Упаковка препарата [60];
- Affidavit компании «KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA» на 4 л. [61];

- Инвойс от 28.02.2005 г. с переводом копия на 2 л. [62];
- Affidavit компании «Sanofi-Aventis» от 05.09.2006 с переводом на 2 л. [62];
- Affidavit компании «Sanofi-Aventis» от 05.09.2006 с переводом на 2 л. [63];
- Контракт № 59/04 от 15.09.2004 г., копия на 16 л. [64];
- Грузовая таможенная декларация от 30.12.2004, копия на 1 л. [65];
- Контракт № 70/04 от 21.12.2004 г., копия на 15 л. [66];
- Грузовая таможенная декларация от 05.03.2005, копия на 2 л. [67];
- Поручение на покупку иностранной валюты № 21 от 18.07.2005, копия на 1 л. [68];
- Платежное поручение № 182 от 25.02.2005, копия на 1 л. [69];
- Инвойс от 12.01.2005 к контракту № 70/04, копия на 1 л. [70];
- Заявление на перевод № 21 от 18.07.2005 г., копия на 1 л. [71];
- Контракт № 01/05 от 17.01.2005 г., копия на 13 л. [72];
- Грузовая таможенная декларация от 25.05.2005, копия на 2 л. [73];
- Платежное поручение № 123 от 30.12.2005, копия на 1 л. [74];
- Выписка из лицевого счета от 31.12.2005, копия на 1 л. [75];
- Контракт № 43/04 от 17.09.2004 г., копия на 16 л. [76];
- Грузовая таможенная декларация от 05.10.2004, копия на 1 л. [77];
- Инвойс от 13.05.2005, 11.04.2005, 13.05.2005, копии на 3 л. [78];
- Письмо ЗАО «ПРОТЕК» от 15.05.2006, копия на 1 л. [79];
- Контракт № 59/04 от 15.09.2004 г., копия на 16 л. [80];
- Грузовая таможенная декларация от 30.12.2004, копия на 1 л. [81];
- Affidavit правообладателя на 4 л. [82].

Изучив материалы дела и заслушав стороны, участвующие в рассмотрении заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (16.06.1995) регистрации товарного знака по свидетельству № 127579 правовая база для рассмотрения заявления от 06.06.2005 включает Закон

Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее - Закон) и Правила.

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 настоящего Закона.

Использованием может быть признано также 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 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.

С учетом даты (06.06.2005) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 05.06.2000 по 05.06.2005.

Товарный знак «САМРТО» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

Компанией Кабусики Кайся Якулт Хонся, Токио, Япония (правообладатель) был заключен договор СПТ 11 от 22.09. 1995 г. с компанией Ронк-Пуленк Рорэ [22], согласно условиям которого компания Ронк-Пуленк Рорэ использовала

товарный знак «САМРТО», при изготовлении, использование и продажи продукции.

Необходимо отметить, что договор заключен между двумя иностранными юридическими лицами «ЯКУЛТ ХОНСЯ КО, ЛТД» (Япония) и «РОН ПУЛЕНК РОРЕР С.А.» (Франция). Данные компании действуют в рамках законодательства своей страны происхождения (статья 23 договора). Необходимо отметить, что название «ЯКУЛТ ХОНСЯ КО, ЛТД» является английским вариантом названия «Кабусики Кайся Якулт Хонся», что подтверждается affidavitом правообладателя [82].

Учитывая, что законодательством о товарных знаках Японии и Франции не предусмотрена государственная регистрация лицензионных договоров, а так же то, что договор заключен вне пределов Российской Федерации, коллегия Палаты по патентным спорам находит возможным его принять в качестве доказательства того, что право на использование товарного знака было передано третьему лицу.

Впоследствии произошло слияние компаний «Рон-Пуленк Рорэ» и «Авентс ФАРМА», что подтверждается документами [28,24].

В результате слияния компаний все права компании «Рон-Пуленк Рорэ» по договору перешли к компании «Авентис Фарма».

Компанией «Авентис Фарма» были получены на территории РФ регистрационные удостоверения Минздрава России [30].

Кроме того, были представлены фотоизображения упаковки товаров [25], инструкции по медицинскому применению препарата [29] и рекламный материал [27] с логотипом компании «Авентис Фарма».

Продукция правообладателя сертифицирована должным образом, что подтверждается [35-38].

В 2004 году в результате ратификации Федеральной Торговой Палаты США соглашения о приобретении прав на препарат «САМРТО» права на реализацию, импорт и использование препарата маркированного товарным знаком «САМРТО» перешли к компании «Пфайзер», что подтверждается документами [16].

Компания «Пфайзер» и осуществляла поставки онкологического препарата «САМРТО» на территорию РФ через свои дочерние предприятия, что подтверждается аффидавитами [61, 63, 64].

На территории РФ препарат поставлялся на имя следующих компаний: ЗАО «Р-Фарм», ЗАО «Евросервис», ЗАО «Центр внедрения Протек», согласно заключенным договорам [56-59, 67-82] компанией «Пфайзер» с этими организациями. Факт поставки фармацевтического препарата маркированного товарным знаком «САМРТО» подтверждается грузовыми таможенными декларациями [39, 40, 42, 58, 59, 65, 67, 73, 77, 81]. Реализация продукции, маркированной товарным знаком «САМРТО» подтверждается письмами [50-55] от компаний, приобретавшим продукцию у компании «Пфайзер».

Кроме того, согласно приказа министерства здравоохранения препарат «САМРТО» был включен в реестр лекарственных препаратов, имеющих высокую социальную значимость [31-33].

Информация о препарате содержится в Российских справочных медицинских изданиях [4-15, 18-21].

Таким образом, представленные правообладателем материалы подтверждают факт использования на территории РФ товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» маркированных товарным знаком «САМРТО».

В отношении остальных товаров 05 класса МКТУ «ветеринарные и гигиенические препараты, диетические вещества для медицинских целей, детское питание, пластыри, перевязочные материалы, материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды», правообладатель заявил об отсутствии использования.

Относительно иных доводов лица, подавшего заявление, изложенных в отзыве от 28.03.2006 г., следует отметить, что они рассмотрены, и оценка им дана в решении на основе представленных правообладателем доказательств.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 06.06.2005 и досрочно прекратить действие
правовой охраны товарного знака «САМРТО» по свидетельству №127579
частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:**

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

Г

(511)

05 фармацевтические препараты