

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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 15.12.2007. Указанное заявление подано Закрытым акционерным обществом "Аптеки 36,6", г. Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Забота о Вашем здоровье на 36,6» по свидетельству № 189971 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «Забота о Вашем здоровье на 36,6» произведена 19.06.2000 за № 189971 по заявке № 99703788/50 с приоритетом от 11.03.1999 на имя Общества с ограниченной ответственностью «СИТРАДИН», г. Новосибирск.

Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за № 244 от 11.03.2002, обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 189971 в настоящее время является Общество с ограниченной ответственностью "Сибфарммед", г. Новосибирск (далее - правообладатель). Регистрация произведена в отношении товаров 05, услуг 39, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию словесная часть знака представлена слоганом «Забота о Вашем здоровье на 36,6». Цифровой элемент "36,6" ассоциируется со здоровым состоянием человека. Словесный элемент ассоциируется с конечным результатом деятельности

правообладателя. Слоган выполнен в две строки незаполненным контурным шрифтом. Цифровой элемент "36,6" изображен в виде стилизованных таблеток и разделен вертикальной шкалой термометра. Элемент "36,6" окружает изображение, в котором фигурируют опирающаяся на шкалу чаша и округлая линия, утолщенная с верхней стороны.

В заявлении от 15.12.2007 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны полностью на территории Российской Федерации регистрации № 189971 комбинированного товарного знака со словесным элементом «Забота о Вашем здоровье на 36,6» в связи с его неиспользованием в течение предусмотренного Законом Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 (далее – Закон) срокам.

В адрес правообладателя (Руководителю ООО "Сибфарммед", Красный пр., д. 24, г. Новосибирск, 630007) и его представителя (Руководителю ООО "СИТРАДИН", ул. Фабричная, д. 4, офис 312, г. Новосибирск, 630007) в установленном порядке были направлены уведомления от 24.01.2008 за № 99703788/50 (903422) о принятии заявления от 15.12.2007 к рассмотрению в Палате по патентным спорам.

Впоследствии по вышеуказанному адресу правообладателя и его представителя (Руководителю ООО "Медсибфармация", ул. Фабричная, д. 4, офис 312, г. Новосибирск, 630007) были направлены уведомления от 26.08.2008 за № 99703788/50 (903422) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 04.12.2008.

Правообладатель воспользовался своим правом предоставления отзыва за № 11 от 14.11.2008 на заявление от 15.12.2007 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 189971. Доводы отзыва сводятся к следующему:

1. В связи с возможностью применения к оспариваемому знаку недействующего с 01.01.2008 законодательства, правообладатель сообщает следующее:

- оспариваемый знак зарегистрирован 19.06.2000 на ООО "СИТРАДИН", которое позиционировало себя как владелец "Аптек "36,6" в 2000 году;
- ООО "СИТРАДИН" использовало товарный знак № 189971 на вывесках аптек в 2000 году, при этом на товарах 05 класса МКТУ в этот период времени знак не проставлялся вследствие дефолта 1998 года;
- с 11.03.2002 права на товарный знак № 189971 перешли согласно официальному договору об уступке ООО "Сибфарммед", которое 13.09.2002 издало приказ о введении новых официальных бланков с изображением оспариваемого товарного знака;
- в связи с передачей исключительных прав оспариваемого знака применяются трехлетние сроки предоставления доказательств использования;
- свидетельство на оспариваемый знак ООО "Сибфарммед" хранится в сейфе, при этом исключительные права на данный знак больше не передавались какому-либо другому лицу;
- ООО "Сибфарммед" заключило лицензионный договор с ООО "Медсибфармация" о предоставлении права на использование оспариваемого знака, что является не противоречащим законодательству способом использования;
- против лицензиата компанией "Клада Венчурс Лимитед" был подан иск о нарушении исключительных прав на товарный знак данной компанией;
- по 39 классу МКТУ оспариваемый знак используется при упаковке товаров (фирменный пакет с изображением знака № 189971), продаваемых покупателям лицензиатом;

- представленные документы (фирменный пакет, фирменные бланки правообладателя и лицензиата, фотографии вывесок на козырьках и дверях аптек) свидетельствуют об использовании знака по 42 классу МКТУ в отношении позиции "открытие и эксплуатация аптечных предприятий по розничной и оптовой торговле медицинскими препаратами";
- знак № 189971 используется правообладателем и лицензиатом с незначительными изменениями, а именно, словесный элемент "Забота о Вашем здоровье" размещен по окружности, а не в две строки;
- впоследствии знак правообладателя с указанными изменениями был зарегистрирован в качестве товарного знака за № 296933.

2. В отношении оспариваемого знака № 189971 при решении вопросов об его использовании должны применяться нормы четвертой части Гражданского кодекса, введенной в действие с 01.01.2008 (далее – Кодекс) и вступившей в силу на дату принятия заявления от 15.12.2007 к рассмотрению (24.01.2008) и на дату рассмотрения дела по существу (04.12.2008). В связи с этим, правообладатель сообщает следующее:

- лицо, подавшее заявление, не доказало свою заинтересованность в отношении поданного заявления от 15.12.2007, то есть не имело права на его подачу;
- возможность использования знака надлежащим образом у ООО "Сибфарммед" появилась с 11.03.2002, а у его лицензиата ООО "Медсибфармация" с 16.10.2007;
- на день введения четвертой части Кодекса права на товарный знак по свидетельству № 189971 охранялись и продолжают охраняться в соответствии с его правилами;
- в отношении товаров 05 класса МКТУ знак не используется;
- по 39 классу МКТУ знак используется при упаковке товаров, продаваемых лицензиатом;
- по 42 классу МКТУ знак используется в отношении услуги "открытие и эксплуатация аптечных предприятий по розничной и оптовой торговле

медицинскими препаратами" согласно его размещению на фирменных бланках, упаковочных пакетах, на козырьках и дверях аптек;

- на вывесках рядом с неохраняемым словом "АПТЕКА" использован фрагмент изображения оспариваемого знака № 189971, что также свидетельствует об его использовании;

- на дверях аптек товарный знак используется с незначительными изменениями.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- фотографии аптек, включающие товарный знак за № 189971 в количестве 3 штук, оформленных на одном листе формата А4 (1);

- распечатка регистрации № 189971 с сайта <http://www.fips.ru> – на 3 л. (2);

- копия постановления Верховного совета Российской Федерации "О повторном рассмотрении Патентного закона Российской Федерации" – на 4 л. (3);

- копия адресно-телефонного бюллетеня "Весь Новосибирск 2000" – на 3 л. (4);

- копия статьи об использовании товарного знака – на 1 л. (5);

- копия приказа за № 02 от 13.09.2002 об утверждении нового бланка – на 2 л. (6);

- копия определения Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-9990/06-15/254 от 25.04.2006 – на 4 л. (7);

- копия Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" – на 3 л. (8);

- копия лицензионного договора о продаже неисключительной лицензии на использование товарного знака от 05.09.2007 и уведомления о его регистрации – на 6 л. (9);

- копия свидетельства на товарный знак № 189971 – на 2 л. (10);

- копия договора об уступке товарного знака от 28.11.2001 и корреспонденция относительно его регистрации, платежное поручение – на 4 л. (11);
- копии расходных накладных за № 245, 246, 247 от 15.11.2007 – на 3 л. (12);
- копии бланков ООО "СИБФАРММЕД", ООО "МЕДСИБФАРМАЦИЯ" – на 3 л. (13);
- копия письма за № 03 от 23.01.2008 – на 2 л. (14);
- копия кассационной жалобы на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 06.02.2008 – на 3 л. (15);
- копия определения Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-9990/06-15/254 от 20.11.2007 – на 1 л. (16);
- копия решения Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-9990/2006 от 06.02.2008 – на 6 л. (17);
- копия постановления Седьмого Арбитражного апелляционного суда по делу № 07АП-1684/08 от 19.05.2008 – на 7 л. (18);
- копия постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа по делу № Ф04-5000/2008(9894-А45-17) от 21.08.2008 – на 2 л. (19);
- упаковочный пакет – 1 экз. (20).

На основании представленного отзыва правообладатель просит Палату по патентным спорам отказать в удовлетворении заявления от 15.12.2007.

Лицо, подавшее заявление, представило пояснение на заседании коллегии, состоявшемся 04.12.2008, к отзыву правообладателя за № 11 от 14.11.2008. Мотивы пояснения сведены к следующему:

- нормы четвертой части Кодекса не применимы к использованию оспариваемого знака;
- при оценке доказательств использования следует руководствоваться статьей 22 Закона "Использование товарного знака и

последствия его неиспользования" в редакции 1992 года, предусматривающей пятилетний срок предоставления документального подтверждения использования;

- при рассмотрении данного дела к лицу, подавшему заявление, не применяется понятие "заинтересованное лицо". Вместе с этим, заинтересованность лица, подавшего заявление, заключается в части нарушении ООО "Медсибфармация" прав "Клада Венчурс Лимитед" на товарные знаки № 167111, 248329, 258211, 275241, включающие элемент 36,6. При этом лицо, подавшее заявление, является лицензиатом "Клада Венчурс Лимитед";

- при рассмотрении вопросов об использовании оспариваемого знака в отношении зарегистрированного перечня товаров/услуг необходимо руководствоваться понятием "однородность";

- упоминание дефолта 1998 не является уважительной причиной неиспользования знака № 189971 в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- предоставление лицензии ООО "Медсибфармация" не является доказательным фактом, подтверждающим использование знака надлежащим образом лицензиатом;

- переуступка знака не влияет на изменение сроков касательно отсчета периода доказывания использования;

- приведенные данные телефонного справочника г. Новосибирска свидетельствуют об использовании обозначения "36,6", а не оспариваемого знака;

- введение товаров 05 классу МКТУ в гражданский оборот, то есть их использование не доказано;

- услуга 39 класса МКТУ "упаковка товаров" не доказана, поскольку представленные материалы (фирменный пакет, три расходные накладные от 15.11.2007) относятся к гипотетическому использованию в отношении 16 класса МКТУ, который не включен в перечень товаров/услуг регистрации знака № 189971;

- оказание услуги 42 класса МКТУ "открытие и эксплуатация аптечных предприятий по розничной и оптовой торговле медицинскими препаратами" не доказано. В данном случае фотографии вывесок свидетельствуют об использовании знака по свидетельству № 296933, а не оспариваемой регистрации № 189971;

- представленные бланки не содержат выходных типографских данных и не подтверждают фактическое использование оспариваемого знака в документации;

- факт принадлежности аптек, которые запечатлены на фотографиях, правообладателю или его лицензиату документально не подтвержден.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее заявление, представило следующие копии материалов:

- постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа по делу № КА-А40/13353-04 – на 3 л. (21);

- постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа по делу № КА-А40/691-06 от 01.03.2006 – на 3 л. (22);

- постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа по делу № КА-А40/6034-05 от 11.07.2005 – на 4 л. (23);

- распечатки из словарей поисковой системы Яндекс – на 6 л. (24);

- распечатки с сайта <http://www.fips.ru> регистраций за № 296933, 189971 – на 5 л. (25);

- сведения о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц на 24.11.2008 – на 3 л. (26).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 15.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака по свидетельству № 189971 досрочно полностью по следующим основаниям.

С учетом даты регистрации (19.06.2000) комбинированного товарного знака по свидетельству № 189971 правовая база для рассмотрения

заявления от 15.12.2007 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 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 (27.12.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 27.12.2002 по 26.12.2007 включительно.

Товарный знак по свидетельству № 189971 является комбинированным. Словесная часть знака представлена словосочетанием "Забота о Вашем здоровье на 36,6", при этом цифровой элемент "36,6" выполнен с оригинальной графикой. Изобразительная часть знака представлена чашей, которая заключена в полуокружность. По своему пространственному расположению в знаке цифровой элемент "36,6" размещен в пределах полуокружности.

Правообладателем знака за рассматриваемый период являлось ООО "Сибфарммед", г. Новосибирск. Правообладателем была предоставлена от 16.10.2007 неисключительная лицензия сроком на 5 лет на использование товарного знака ООО "Медсибфармация".

В материалах отзыва за № 11 от 14.11.2008, а также на заседании коллегии, состоявшемся 04.12.2008, правообладатель констатировал, что регистрация № 189971 не используется надлежащим образом в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, части услуг 39 класса МКТУ (за исключением "упаковка и хранение товаров"), части услуг 42 класса МКТУ (за исключением "открытие и эксплуатация аптечных предприятий по розничной и оптовой торговле медицинскими препаратами"). В этой связи коллегия исследовала доказательства с целью установления факта использования в отношении обозначенных правообладателем услуг.

Документы (1) представляют собой фотографии аптек, которые не содержат временной даты, позволяющей идентифицировать надлежащим образом период доказывания использования оспариваемого знака, а также соотнести аптеки по принадлежности их правообладателю или лицензиату. Кроме того, документы (1) в виде фотографий содержат указание другого товарного знака (по свидетельству № 296933). Документы (2,10) представляют собой копию свидетельства товарного знака № 189971, а также распечатку регистрации № 189971 с сайта <http://www.fips.ru>, которые не содержат каких-либо данных об использовании и введении в гражданский оборот правообладателем, либо его лицензиатом товаров/услуг, в отношении которых предоставлена самостоятельная правовая охрана знаку. Документы (3,5,8) представляют собой выдержки законодательства об использовании товарного знака и последствиях его неиспользования, что само по себе не может служить доказательством. Документ (4) является копией страниц телефонного справочника и не содержит указания на оспариваемый знак. Материалы (5,13,14) представляют собой бланки, включающие изображение товарного знака № 99703788/50

№ 189971 и наименование организации правообладателя (либо его лицензиата), однако не содержат исчерпывающей информации о производстве каких-либо товаров, либо оказанных услугах в исследуемый период времени. Документы (7,15,16,17,18,19) представляют собой судебные акты, которые не могут быть расценены коллегией в качестве доказательств использования знака № 189971, либо уважительной причины его неприменения. Документы (9,11), касающиеся регистрации лицензионного договора, а также договора о передаче исключительных прав на товарный знак № 189971 сами по себе не являются доказательствами использования знака, поскольку констатируют факт предоставления права на использование знака иному лицу или уступку прав другому лицу, что является такой составляющей исключительного права как способность распоряжения им.

Документы (12, 20), представляющие собой расходные накладные и упаковочный пакет, не подтверждают должным образом сам факт оказания услуги 39 класса МКТУ "упаковка товаров" в интересах третьих лиц. Нанесение знака на пакет не приводит к тому выводу, что была оказана услуга по упаковке товара.

Таким образом, представленные материалы (1-20) не содержат сведений о действительном производстве и введении в гражданский оборот товаров/услуг, указанных в свидетельстве № 189971, под комбинированным товарным знаком со словесным элементом "Забота о Вашем здоровье на 36,6" лицом, на имя которого произведена регистрация № 189971, то есть самим правообладателем, либо его лицензиатом.

Следует отметить, что заявление от 15.12.2007 подано до вступления в силу (01.01.2008) четвертой части Кодекса. При рассмотрении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по существу подлежат применению нормы материального права, действовавшие на момент возникновения правоотношений по использованию знака - регистрации товарного знака.

Относительно довода правообладателя о предоставлении доказательств заинтересованности лицом, подавшим заявление, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что право на подачу заявления о неиспользовании было реализовано в период действия Закона, предусматривающего возможность подачи такого рода заявлений любым лицом.

В силу указанного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании вышеупомянутого знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 15.12.2007.

Относительно доводов правообладателя, изложенных в особом мнении, следует отметить, что они приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении, и фактически повторяют документы отзыва правообладателя за № 11 от 14.11.2008, оценка которым дана выше.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 15.12.2007, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 189971 полностью.