

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, рассмотрела поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление от 03.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №432113 в связи с неиспользованием, поданное ООО «Трейдсервис», г. Самара (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Международная регистрация словесного знака «PROTECOR» произведена Международным бюро Всемирной организации по интеллектуальной собственности 29.08.1977 за №432113 на имя “Duopharm” Arznei- und Nahrungsmittel Vertriebs-GmbH, Германия, которое на дату заседания коллегии было изменено на SALUS Pharma GmbH, Германия (далее — правообладатель). Правовая охрана указанному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 03.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны указанного знака полностью в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Лицом, подавшим заявление, были представлены документы, которые позволили коллегии сделать вывод о том, что знак по международной регистрации №432113 затрагивает его интересы в отношении товаров 05 класса МКТУ, поскольку лицо, подавшее заявление, является обладателем исключительных прав на

ряд товарных знаков, под которыми на основе договорных отношений с ООО «Озон» осуществляется выпуск лекарственных средств.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель воспользовался своим правом и представил в ответ на заявление от 03.08.2011 отзыв, мотивированный следующими доводами.

По мнению правообладателя, лицо, подавшее заявление, не может быть признано заинтересованным, поскольку не является производителем товаров, в отношении которых действует международная регистрация №432113.

Кроме того, правообладатель подтверждает использование знака по международной регистрации №432113 на территории Российской Федерации в трехлетний период времени, предшествующий подаче заявления. Правообладатель спорного знака является дочерним предприятием (100% участия в уставном капитале) компании SALUS Haus Dr.Med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co.KG, Германия (далее – Компания), которая является единственным учредителем правообладателя, что подтверждается выпиской из торгового реестра юридических лиц Федеративной Республики Германия [1]. Указанная компания непосредственно осуществляет производство товара, маркированного обозначением «PROTECOR», реализуемого, в том числе и на территории России. Товар, производимый и реализуемый под знаком «PROTECOR», представляет собой кардиотоник – средство для улучшения работы сердечной мышцы и циркуляции крови в сердечно-сосудистой системе. Продажа указанного товара на территории Российской Федерации осуществлялась ЗАО «Арнебия» на основании контракта с Компанией, заключенного в отношении поставки ряда товаров, в том числе кардиотоника для здоровья сердечно-сосудистой системы «Floradix PROTECOR»/«Флорадикс ПРОТЕКОР». ЗАО «Арнебия» были предприняты все необходимые действия для получения разрешительной документации (свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о государственной регистрации №77.99.11.3У.1389.3.10 от 11.03.2010 и свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека в рамках Таможенного союза Республик Беларусь, Казахстан и России о государственной регистрации №77.99.11.003.Е.002722.02.11 от 15.02.2011). Кроме того, ЗАО «Арнебия» осуществлялась последующая продажа товара, маркированного знаком по международной регистрации №432113 на территории Российской Федерации. Использование указанного знака на территории России в рассматриваемый период времени подтверждается копиями следующих документов:

- договор поставки товара №СА 1- 2009 от 14.10.2009 между компанией SALUS Haus Dr.Med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co.KG и ЗАО «Арнебия» [2];
- паспорт сделки от 27.10.2009 №09100006/3139/0000/2/0, подтверждающий исполнение договора от 14.10.2009 [3];
- грузовая таможенная декларация №10126090/31810/0003943 [4];
- счет-фактура (инвойс) №1358016 от 15.06.2010 [5];
- распоряжения на перевод денежных средств на оплату инвойса №1358016 [6];
- грузовая таможенная декларация №10130110/170211/0000728 [7];
- счет-фактура (инвойс) №1424658 от 02.12.2010 [8];
- распоряжения на перевод денежных средств на оплату инвойса №1424658 [9];
- грузовая таможенная декларация №10130110/150611/0004045 с корректировкой к ней [10];
- счет-фактура (инвойс) №1476820 от 17.05.2011 [11];
- распоряжения на перевод денежных средств на оплату инвойса №1476820 [12];
- свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о государственной регистрации №77.99.11.3У.1389.3.10 от 11.03.2010 [13];

- свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках Таможенного союза Республик Беларусь, Казахстан и России о государственной регистрации №77.99.11.003.Е.002722.02.11 от 15.02.2011 [14];

- товарные накладные на имя ООО «Витомин Рус» [15];

- товарные накладные на имя ООО «Самсон-Фарма», кассовые и товарные чеки [16];

- рекламные материалы [17];

- договор на оказание рекламных услуг от 12.07.2011[18].

По мнению правообладателя представленные документы подтверждают использование знака по международной регистрации №432113 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в регистрации.

В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны указанного знака.

На заседании коллегии правообладателем был представлен образец продукции, маркированной обозначением «Floradix PROTECOR/Флорадикс Протекор»[19].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 03.08.2011 включает Кодекс и Правила.

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 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; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса 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.

С учетом даты (05.08.2011) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления, т.е. с 05.08.2008 по 04.08.2011 включительно.

Знак по международной регистрации №432113 представляет собой словесное обозначение «PROTECOR», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 05 класса МКТУ: «Médicaments, à savoir un cardiotonique et un médicament pour la circulation» (Медикаменты, в частности, кардиотоники и медикаменты для циркуляции крови).

Анализ отзыва и представленных правообладателем документов показал следующее.

Как следует из отзыва, знак по международной регистрации №432113 использовался в отношении кардиотоника для улучшения работы сердечной мышцы и циркуляции крови в сердечно-сосудистой системе, о чем свидетельствуют документы [1-19]. Поставка указанной продукции на территорию Российской Федерации осуществлялась ЗАО «Арнебия» на основании договора [2] с компанией SALUS Haus Dr.Med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co.KG. При этом коллегией было принято во внимание, что правообладатель знака по международной регистрации №432113 и указанная компания являются аффилированными лицами.

О ввозе товара в Россию и введении его в гражданский оборот свидетельствуют грузовые таможенные декларации [4, 7, 10], счета-фактуры (инвойсы) [5, 8, 11], распоряжения на перевод средств на оплату инвойсов [6, 9, 12], а также представленные образец товара [19], маркированный знаком по международной регистрации №432113, товарный и кассовый чеки [16].

Вышеуказанное свидетельствует о том, что товар 05 класса МКТУ: «тоник для здоровья сердца», маркированный обозначением «PROTECOR», был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации в рассматриваемый период времени. Указанный товар является кардиотоником, способствующим улучшению работы сердечной мышцы и циркуляции крови в сердечно-сосудистой системе, что позволяет сделать вывод о том, что обозначение «PROTECOR» используется в отношении товаров, указанных в перечне международной регистрации №432113.

Таким образом, совокупность представленных данных подтверждает использование знака по международной регистрации №432113 в указанный выше трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении заявления от 03.08.2011 и оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №432113.