

Палата по патентным спорам Роспатента 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 за №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.03.2006, поданное ООО «Компания «Деко» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ДИТИЛИН» по свидетельству №170368, при этом установила следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.12.1998 за №170368 по заявке №96709980/50(904145) с приоритетом от 25.07.1996 на имя Закрытого акционерного общества «Фармацевтическая фирма «Дарница» в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В дальнейшем данный товарный знак неоднократно переуступался, в настоящее время его правообладателем является Закрытое акционерное общество «Фармацевтическая фирма «Дарница», г. Киев (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, данный товарный знак является словесным и представляет собой слово «ДИТИЛИН» - искусственное слово, составленное из отдельных слогов химического компонента и окончания – ин, указывающего на принадлежность к фармацевтике.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.03.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №170368, мотивированное несоответствием регистрации требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.92 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

1. Зарегистрированное словесное наименование относится к «вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида», а именно для препарата определенного действия, длительное время присутствующего на

фармацевтическом рынке России, который производится и импортируется различными предприятиями РФ и не вызывает у потребителя ассоциаций с товаром, выпускаемым организацией – владельцем данного товарного знака, т.е. данное обозначение не может использоваться для индивидуализации товаров, выпускаемых конкретной организацией.

2. Под Дитилином понимается 2,2'-[(1,4-Диоксо-1,4-бутандиил)бис(окси)] бис(окси)] бис [N,N,N-триметилэтанаммонийдихлорид], предназначенный для блокады нервно-мышечной передачи и находящий широкое применение при многих патологиях. Препарат выпускается ведущими странами мира более чем под 20 товарными знаками (Листенол, Миорелаксин, Анестин и др.).

Препарат Дитилин производился и продавался на рынке России большим количеством российских и зарубежных организаций, длительно применялся (более 30 лет) в медицине и ветеринарии задолго до подачи заявки на товарный знак. В настоящее время на территории РФ Дитилин выпускается ГП «ГНЦ «НИОПИК» и СКТБ «Технолог» Санкт-Петербургского Государственного Технологического Университета, ФГУП «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко, ОАО «Компания «ДЕКО».

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №170368 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие дополнительные материалы:

1. Копия регистрации № 170368 на 2 л.;
2. Регистр лекарственных средств России под ред. Ю.Ф.Крылова, М., Инфармхим, 1993, на 2 л.;
3. Информация о препарате на 3 л.;
4. Информация о найденных документах в патентных базах данных на 9 л.;
5. Справка ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей» (ФГУП «ГНЦ «НИОПИК») от 02.02.2006 № 06/ВР на 1 л.;

6. Информация из Интернет на 5 л.;
7. Копия лицензии от 23.01.2003 № 64/0127-Л/03 на 2 л.;
8. Информация о препарате из Интернет на 8 л.

Лицом, подавшим возражение, 16.06.2006 были представлены дополнительные материалы, к которым были приложены:

9. М.Д.Машковский, Лекарственные средства (пособие по фармакопии для врачей), М., Медицина, 1985, на 3 л.,

Правообладатель оспариваемого знака, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв, существо доводов которого сводится к следующему:

само определение обозначения, вошедшего во всеобщее употребление, содержит главное его условие – оно должно потерять различительную способность и стать названием конкретного, нового вида товара, с закрепленными за этим товаром свойствами, очевидными для потребителя без дополнительных пояснений и расшифровок.

Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление, являются: использование обозначения в качестве названия товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями, применение обозначения в качестве названия одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями, и применение обозначения длительное время.

Для доказательства факта перехода в видовое наименование служит вхождение слова в широкий обиход в качестве названия самого товара, внесение слова в общедоступные словари русского языка, энциклопедии, использование в периодических изданиях в качестве указания товара с закрепленным набором свойств.

Возражающей стороной не представлено ни одного подтверждения использования наименования «ДИТИЛИН» многими производителями на дату оспаривания регистрации. Не представлено доказательств перерастания

наименования «ДИТИЛИН» в видовое понятие и использование его в качестве названия товара.

Единственный производитель лекарственного средства «ДИТИЛИН», указанный возражающей стороной, Дарница КПХФО, в настоящее время это ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» - владелец оспариваемого товарного знака «ДИТИЛИН».

На основании этих доводов правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе регистрацию № 170368 товарного знака «ДИТИЛИН».

В подтверждение изложенных в отзыве доводов правообладателем представлены следующие дополнительные материалы:

- 10.С.И.Ожегов «Словарь русского языка», 1984, на 2 л.;
- 11.С.И.Ожегов «Словарь русского языка», 1990, на 2 л.;
- 12.Популярный энциклопедический словарь, 2001, на 2 л.;
- 13.Большой энциклопедический словарь, 2000, на 2 л.;
- 14.И.В.Михайлов «Популярный словарь медицинских терминов», 2004, на 3 л.;
- 15.Информационные материалы сайтов Интернет на 7 л.;
- 16.Фармакопейная статья ФС 42-467-75 на 4 л.;
- 17.Приказ Министерства Здравоохранения СССР от 14.11.1975 № 1032 на 7 л.;
- 18.Письмо ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» от 11.09.2006 №22/3271 на 1 л.;
- 19.Государственный Реестр лекарственных средств, разрешенных для применения в медицинской практике и к промышленному производству, 1986, на 2л.;
- 20.Государственный Реестр лекарственных средств, разрешенных для применения в медицинской практике и к промышленному производству, 1990, на 2л.;

21. Письмо ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» от 04.10.2005 №22/2469 на 1 л.;

22. Письмо ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» от 20.10.2005 №22/2633 на 1 л.;

23. Письмо ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» от 07.12.2005 №22/3100 на 1 л.;

24. Письмо ФГУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» от 07.12.2005 № 4339 на 1 л.;

25. Справка ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» на 1 л.;

26. Этикетка Solutio Dithylini 2 % «ДИТИЛИН» на 1 л.;

27. Упаковка для препарата «ДИТИЛИН-ДАРНИЦА» в 1 экз.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты поступления заявки (25.07.1996) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989 и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

Согласно подпункту (1.3) пункта 2.3 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его

длительного применения для одного и того же товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

Анализ возражения и дополнительных к нему материалов, а также отзыва правообладателя на заявление показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ДИТИЛИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что слово «ДИТИЛИН» вошло во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона регистрация обозначений в качестве товарного знака не осуществляется при одновременном наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение должно было длительное время применяться для одного и того же товара различными производителями независимо друг от друга, в результате чего должно войти во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

При этом существенным условием является характер применения обозначения, а именно должно наблюдаться систематическое использование обозначения в качестве названия товаров определенного вида. Размещение обозначения на упаковке товара должно явным образом информировать покупателя, что речь идет о простом обозначении нового вида продукции.

В этой связи, лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо документов, позволяющих судить о применении обозначения в указанном качестве.

Представленные документы позволяют установить, что препарат «ДИТИЛИН» был разрешен к медицинскому применению в 1975 году [17]. Производство указанного товара было регламентировано соответствующими приказами и фармакопейными статьями. Фармакопейная статья [16] содержит лишь информацию, что «...раствор дитилина ( $\beta$ -диметиламиноэтилового эфира янтарной кислоты дийодметилат) 2 % для инъекций, применяемый в качестве лекарственного средства».

В отношении представленных выписок из Реестров лекарственных средств и справочников [2,9, 18-19] следует отметить, что в специальных медицинских изданиях публикуются сведения о лекарственных препаратах и их характеристиках. Поэтому сам факт включения того или иного лекарственного средства в перечень лекарственных средств, публикуемых в специальной справочной литературе, однозначно не свидетельствует о том, что обозначение, используемое для маркировки лекарственного средства, перешло в категорию вошедшего во всеобщее употребление.

Кроме того, материалами возражения не подтверждена устойчивая связь между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качествами и тем обозначением, которое используется в качестве его наименования. Напротив показано, что для товара «β-диметиламиноэтилового эфира янтарной кислоты дийодметилат» различными производителями используются различные наименования, идентифицирующие источник товара, а именно: «Дитилин», «Листенон», «Миорелаксин» [3].

В представленных материалах не содержатся данные о длительности и объемах производства препарата, а также не показано изготовление, реализация и применение товара. В справке [5] и письме [18] указано лишь на то, что препарат «Дитилин» производился такими предприятиями как ГП «ГНЦ «НИОПИК», СКТБ «Технолог» Санкт-Петербургского Государственного Технологического института, ФГУП «МХФП» им. Н.А.Семашко, ОАО «Фармацевтическая фирма «КОНПО» и КПХФО «Дарница», однако в материалах не имеется подтверждения реального изготовления и применения товара.

Сказанное позволяет сделать вывод об отсутствии оснований для признания обозначения «ДИТИЛИН» вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила: **отказать в удовлетворении возражения от 20.03.2006, оставить в силе регистрацию товарного знака «ДИТИЛИН» по свидетельству №170368.**

