

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), 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, рассмотрела возражение от 24.07.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ФТОРУРАЦИЛ» по свидетельству №167139, поданное ООО «ЛЭНС-Фарма», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.08.1998 за №167139 по заявке №96709970/50 с приоритетом от 25.07.1996 на имя Закрытого акционерного общества «Фармацевтическая фирма «Дарница», Киев, Украина (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 5 класса МКТУ – «лекарственные средства для человека, лекарственные препараты для медицинских целей, фармацевтические препараты».

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

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.07.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №167139, мотивированное несоответствием регистрации в отношении товаров 5 класса МКТУ требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1 (далее—Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- препарат «ФТОРУРАЦИЛ» был воспроизведен в СССР по зарубежному аналогу в 1967 г., а в качестве синонима данного препарата было указано международное непатентуемое наименование «fluorouracil» (флуороурацил);
- обозначение «ФТОРУРАЦИЛ» является переводом международного непатентуемого наименования «Fluorouracil» на русский язык, то есть переводом на русский язык общепринятого термина, в связи с чем само является термином в области фармацевтики;

- при этом наименование «ФТОРУРАЦИЛ» может быть разделено на части «фторо-» и «-урацил», то есть «фторосодержащие производные урацила», что указывает на вид и свойства товара (материал или состав сырья);
- согласно сведениям из Информационно-поисковой системы «КЛИФАР-ГОСРЕЕСТР» фармпрепараты, в торговое наименование которых входит обозначение «ФТОРУРАЦИЛ», производятся различными предприятиями.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №167139 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

- 1) Регистр лекарственных средств России, М., ИНФАРХИМ, 1993;
- 2) Фармакопейная статья 42-1085-91;
- 3) Приказ Министерства здравоохранения СССР №85 от 31.01.1967;
- 4) М.А. Машковский. «Лекарственные средства», М., «Медицина», 1993;
- 5) Индекс МЕРКА, 12 издание, 1989;
- 6) Распечатки страниц Информационно-поисковой системы «КЛИФАР-ГОСРЕЕСТР»;
- 7) Советский Энциклопедический словарь. «Советская Энциклопедия», М., 1980;
- 8) Руководство по использованию международных непатентуемых наименований для лекарственных средств. Всемирная Организация Здравоохранения. Женева, 1997.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Платы по патентным спорам отсутствовал и отзыв на возражение не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.07.1996) поступления заявки №96709970/50 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, рег. № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений:

- являющихся общепринятыми символами и терминами (абзац 5);
- указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта (абзац 6).

Согласно пункту 2.3.1.4 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

К обозначениям, указывающим на количество товаров, относятся, в частности, указания материала или состава сырья (пункт 2.3.1.5 Правил).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ФТОРУРАЦИЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 5 класса МКТУ – «лекарственные средства для человека, лекарственные препараты для медицинских целей, фармацевтические препараты».

Анализ материалов возражения показал, что в них отсутствуют сведения о словарном смысловом значении обозначения «ФТОРУРАЦИЛ».

Как следует из материалов [1-4] обозначение «ФТОРУРАЦИЛ» представляет собой наименование лекарственного средства, то есть имя собственное.

При этом следует отметить, что обозначение «ФТОРУРАЦИЛ» является торговым наименованием фармпрепарата.

Химическим же названием, указывающим на состав препарата, согласно представленным материалам [1] является 5 - фтор - 2, 4- (1Н, 3Н) – пиримидиндиона натриевая соль.

При этом следует указать, что составление наименования лекарственного препарата из частей, значение которых каким-либо образом связано с их составом или назначением соответствует практике выбора названий фармпрепаратов.

В связи с этим следует признать, что словесное обозначение «ФТОРУРАЦИЛ» носит фантазийный характер по отношению к приведенным в перечне товарам 5 класса МКТУ, а довод возражения о том, что обозначение «ФТОРУРАЦИЛ» указывает на состав сырья, неубедительным.

В возражении также не представлена информация из словарно-справочной литературы о существовании лексической единицы «ФТОРУРАЦИЛ» в качестве термина в области производства фармацевтической продукции.

Один из возможных переводов составных частей международного непатентуемого наименования «fluouogacil» как «фторурацил» не предусмотрен

вышеприведенной правовой базой для отнесения подобным образом полученного обозначения к разряду общепринятых терминов.

Упомянутое в возражении международное непатентуемое наименование «fluogouacil» согласно приведенным в возражении материалам на русском языке называется «флуороурацил», что не позволяет признать оспариваемый товарный знак «ФТОРУРАЦИЛ» совпадающим с данным международным непатентуемым наименованием.

Таким образом, основания для вывода о том, что регистрация №167139 товарного знака противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона отсутствуют.

Материалы особого мнения лица, подавшего возражение, не содержат иных доводов, чем материалы возражения, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 24.07.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №167139.**