

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 13.08.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Колетекс», Москва, (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №306920, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005714705/50 с приоритетом от 17.06.2005 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.05.2006 за №306920 на имя ООО «Научно-производственная компания «Фармасофт», Москва, (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесный элемент «МЕКСИДОЛ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющий смыслового значения.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.08.2007 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, которая, по мнению лица, подавшего возражение, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002. (далее - Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

— оспариваемый товарный знак «МЕКСИДОЛ» в отношении товаров 05 класса МКТУ «материалы перевязочные медицинские» на дату подачи заявки №2005714705/50 употреблялось для обозначения лекарственного средства определенного вида, являлось общепринятым термином, характеризовало товар с определенными свойствами, указывало на вид, качество и назначение товара, т.е. являлось неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 6 Закона;

— лекарственный препарат «МЕКСИДОЛ», начиная с 1993 года, описывается как наименование лекарственного препарата определенного вида в пособии для врачей «Лекарственные средства» под ред. М.Д. Машковского;

— наименование «МЕКСИДОЛ» известно из формул изобретений более 30-ти патентов и заявок на изобретения РФ и, кроме того, лицо, подавшее возражение, имеет патенты №№2239414, 2259816 и 2282434 на изобретения, содержащие в своих формулах наименование «мексидол»;

— правообладатель, получив охранный документ на товарный знак «МЕКСИДОЛ», обратился в Арбитражный суд г. Москвы с требованием прекратить производство, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот «салфеток атравматических «КОЛЕТЕКС-МЕКС», производителем которых является лицо, подавшее возражение;

— название изделия «Салфетки атравматические «КОЛЕТЕКС-МЕКС» полностью соответствуют приказу МЗ РФ №29/1-569-2000 от 20.01.2000 на выпуск данной салфетки, причем наименование «мексидол» используется только на оборотной стороне упаковки в разделе «Состав»;

— ООО «НПК «ФАРМАСОФТ» не является производителем ни лекарственного препарата «Мексидол», ни продукции «перевязочные медицинские препараты».

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №306920 недействительной частично в отношении товаров 05 класса МКТУ: «материалы перевязочные медицинские».

К возражению приложены следующие документы:

- копии регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения Российской Федерации на 3 л. [1];
- копии сертификатов соответствия на салфетки атравматические на текстильной основе с мексидолом «Колетекс-мекс» стерильные на 3л. [2];
 - копия приложения к сертификату соответствия №РОСС RU.ЛТ36.B00217 на 1 л. [3];
 - копии титульных листов ТУ 9393-006-26943035-00 и ТУ 9393-006-58223785-2005 на 2 л.[4];
 - копии заключения №64-99 от 04.04.99 и №127-05 от 04.04.2005 об испытаниях на 2 л.[5];
 - копия выписки из протокола №1 от 20.01.2000 на 1л. [6];
 - копия положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 9 л. [7];
 - копии титульных листов отчетов о клинических испытаниях салфеток «Колетекс» от 1999 и 2001гг. на 6 л.[8];
 - копия договора о творческом содружестве и взаимопомощи от 25.09.2004 на 3 л. [9];
 - выписка из пособия для врачей «Лекарственные средства», часть II, М., Медицина, 1993, с.216-217 на 2 л. [10];
 - копия статьи «Создание лечебных материалов с антиоксидантными свойствами» на 2 л.[11];
 - копии статей «Салфетки «КОЛЕТЕКС» с антиоксидантом-мексидолом для лечения гнойно-некротических ран у больных с синдромом диабетической стопы» и «Применение салфеток «КОЛЕТЕКС» с дезоксирибонуклеатом натрия для лечения трофических язв у больных с хронической венозной недостаточностью» на 3 л. [12];
 - перечень патентов РФ и заявок на изобретения на 3 л. [13];
 - описания изобретений к патентам и копии заявок на патенты РФ на 68 л.[14];
 - копия искового заявления в суд на 3 л. [15].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с вышеуказанным возражением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв на возражение, в котором привел следующие аргументы:

- товарный знак «МЕКСИДОЛ» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка, которое является изобретенным словом, не имеющим семантического значения в русском языке, и в отношении зарегистрированных товаров 03 и 05 классов МКТУ носит фантазийный характер;
- поиск в Словаре медицинских терминов словесного обозначения «МЕКСИДОЛ» (по названию **термина** и **по содержанию словарной статьи**) **показал**, что по этому запросу ничего не найдено (Приложение 1.3);
- товар 05 класса МКТУ: «материалы перевязочные медицинские», в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №306920, представляют собой медицинские средства, **применение** которых **имеет** цель охранить поврежденную поверхность **тела** от внешних воздействий, от заражения (например: марля, марлевый бинт, салфетки **медицинские**, **пластырь**, **лейкопластырь**, **вата** и др.);
- такие понятия, как «бинт», «вата», «лейкопластырь», «пластырь», «салфетка» являются видовыми **наименованиями** товаров, относящихся к материалам перевязочным медицинским, (см., например, Приложения 1.1 и 1.2), «мексидол» не является видовым наименованием перевязочного материала;
- наличие информации о лекарственном средстве в указанном в возражении пособии для врачей под ред. Машковского М.Д. не является аргументом, свидетельствующим о том, что обозначение является видовым (или простым **указанием/ наименованием** товара либо общепринятым **наименованием** товара), поскольку для того, чтобы начать производство лекарственного средства необходимо **пройти**, как минимум, через номенклатурную **комиссию** Фармкомитета Минздрава РФ и регистрацию лекарственных **средств** с последующим их включением в Реестр лекарственных средств России;

- представленные в возражении источники информации не содержат сведений об употреблении обозначения «МЕКСИДОЛ» на дату подачи (17.06.2005) заявки в качестве лексической единицы общезыкового фонда, а также сведений о его терминологическом характере (в том числе, наличие в списке Международных непатентуемых названий);

- наличие информации о «МЕКСИДОЛЕ» как о торговом названии лекарственного препарата (на дату подачи оспариваемого товарного знака (17.06.2005) действовала регистрация товарного знака «Мексидол» по свидетельству №186789 для товаров 05 класса МКТУ - см. Приложение 1.5) либо о его фармакологических характеристиках в специализированной литературе, не позволяет сделать вывод о том, что данное обозначение является наименованием определенного вида товара «лекарственные средства», не говоря уже о том, что это обозначение не обладает различительной способностью и/или носит описательный характер в отношении товара «материалы перевязочные медицинские»;

- отсутствуют доказательства того, что обозначение «МЕКСИДОЛ» на дату подачи заявки (17.06.2005) являлось наименованием товара 05 класса МКТУ: «материалы перевязочные медицинские», и что оно вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида;

- обозначение «МЕКСИДОЛ» является фантастическим обозначением для товара «материалы перевязочные медицинские», и в силу отсутствия какой-либо семантики не может рассматриваться ни как наименование товара «материалы перевязочные медицинские», ни как обозначение, указывающее на вид товара;

- согласно пункту 1 статьи 4 Закона правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами, никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя;

- в случае, когда правообладатель считает, что кто-то незаконно использует его товарный знак, то он вправе обращаться в соответствующие судебные органы, так как согласно статье 45 Закона споры о нарушении исключительного права на

товарный знак рассматриваются судами в соответствии с их компетенцией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- сведения, приведенные в пункте 2 возражения, лишь подтверждают факт, что правообладатель оспариваемого товарного знака воспользовался правом на защиту своих прав, а анализ предмета указанного иска не подлежит рассмотрению в Палате по патентным спорам, так как это не относится к ее компетенции;

- ссылка на пункт 6 статьи 1252 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в контексте рассмотрения данного возражения представляется не относящейся к его предмету.

К отзыву приложены копии следующих документов:

- С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова Толковый словарь русского языка, М., 2000 на 8 л. [16];
- Большой российский энциклопедический словарь, Москва, 2003 на 5 л. [17];
- Электронный словарь медицинских терминов на 1 л. [18];
- Регистр лекарственных средств России 2005. Энциклопедия лекарств, Москва, ООО «РЛС-2005», 2004 на 7 л. [19];
- публикация свидетельства №186789 товарного знака «МЕКСИДОЛ» на 7 л. [20];
- методические рекомендации по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида на 4 л. [21];
- Яндекс. Словари на 7 л. [22];
- Парижская конвенция об охране промышленной собственности. Статья 5 на 3 л. [23];
- товарные знаки в Российской Федерации, Москва, «Арбат-Информ», 2004 на 3 л. [24].

Правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе регистрацию №306920 товарного знака «МЕКСИДОЛ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.06.2005) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами, а также характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство и назначение.

К общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники (подпункт (2.3.2.2) пункта 2.3 Правил).

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к обозначениям, указывающим на вид, качество и назначение товаров, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящих хвалебный характер) и т.д.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «МЕКСИДОЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знак охраняется в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, в том числе для товаров 05 класса МКТУ: «материалы перевязочные медицинские».

Анализ источников информации [1-14], представленных лицом, подавшим возражение, показал, что в них не содержится информации об использовании обозначения «МЕКСИДОЛ» в качестве простого наименования, обозначения

категории качества, указания свойств (в том числе носящих хвалебный характер) товаров, приведенных в перечне регистрации №306920, и в том числе товаров 05 класса МКТУ – «материалы перевязочные медицинские».

Поскольку материалами возражения не доказано, что обозначение «МЕКСИДОЛ» является видовым понятием, описывающим товар и его характеристики, нет оснований для вывода о том, что это обозначение несет информацию в отношении самого товара.

В представленных материалах также отсутствуют сведения об отнесении обозначения «МЕКСИДОЛ» к разряду лексических единиц, характерных для конкретных областей науки и техники, что не позволяет признать его медицинским термином, как указано в возражении.

Относительно утверждения лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак в отношении товаров 05 класса МКТУ: «материалы перевязочные медицинские» является обозначением, которое употреблялось для обозначения товара (лекарственного средства) определенного вида, необходимо отметить следующее.

Лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо документов, позволяющих судить о применении обозначения «МЕКСИДОЛ» в указанном качестве.

В отношении выписки из справочника лекарственных средств под ред. М.Д. Машковского [10] следует отметить, что в специальных медицинских изданиях действительно публикуются сведения о лекарственных препаратах и их характеристиках. Однако сам факт включения того или иного лекарства в перечень лекарственных средств, публикуемых в специальной справочной литературе, не позволяет сделать однозначный вывод о том, что обозначение, используемое для маркировки лекарственного средства, перешло в категорию видового понятия.

Вместе с тем, в возражении отсутствуют документально подтвержденные сведения о том, что на российском рынке до даты приоритета оспариваемого товарного знака длительное время присутствовал товар, относящийся к «материалам перевязочным медицинским», маркируемый оспариваемым знаком

«МЕКСИДОЛ» и производимый различными независимыми друг от друга производителями.

Поскольку материалы возражения не содержат документальных данных, свидетельствующих о восприятии обозначения «МЕКСИДОЛ» в качестве простого наименования товара, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для признания указанного обозначения видовым понятием.

Что касается обращения правообладателя в Арбитражный суд с исковым заявлением о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству №306920, то данное обстоятельство не является основанием для признания недействительной правовой охраны указанного товарного знака (см. подпункт 1 пункта 1 статьи 28 Закона), также как и то, является ли правообладатель производителем товаров, маркированных обозначением «МЕКСИДОЛ».

В силу указанного можно сделать вывод, что обозначение «МЕКСИДОЛ» удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и, следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №306920 является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 13.08.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №306920 .