

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 26.06.2006, поданное ООО «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «НИТРОГРАНУЛОНГ» по свидетельству №179943, при этом установила следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.09.1999 за №179943 по заявке №97702156/50(902060) с приоритетом от 20.02.1997 на имя Научно-производственного объединения «Витамины» в отношении товаров 05 класса МКТУ – «фармацевтические и ветеринарные препараты».

В результате договора об уступке данного товарного знака, зарегистрированного Роспатентом 29.12.2003 за № 4773, и внесения изменений в наименование владельца знака в настоящее время его правообладателем является Общество с ограниченной ответственностью «Фармстандарт-Фитофарм-НН», г.Нижний Новгород (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, данный товарный знак является словесным и представляет собой слово «НИТРОГРАНУЛОНГ» - зашифрованное название лекарственного препарата, обладающего пролонгированным сосудорасширяющим и спазмолитическим действием. Действующим началом препарата являются микрогранулы нитроглицерина. Слово «НИТРОГРАНУЛОНГ» составлено из элементов трех слов: *нитро*глицерин, микро*грану*ла, пролонгированный.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.06.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №179943, 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) и пунктами 2.3(1.1) и 2.3(1.3) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989 и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Доводы возражения сводятся к следующему:

1. Препарат «НИТРОГРАНУЛОНГ» относится к антиангинальным препаратам и представляет собой пролонгированную форму нитроглицерина, предназначенную для профилактики приступов стенокардии при ишемической болезни сердца. Препарат был зарегистрирован и разрешен к применению Министерством здравоохранения СССР приказом от 13.06.1986 согласно Фармокопейной статье ВФС 42-1622-86.

2. С 1986 по 1996г.г. препарат «НИТРОГРАНУЛОНГ» производился различными производителями, в том числе Щелковским витаминным заводом, ОАО «Алтайвитамины», ОАО «Татхимфармпрепараты», ОАО «УфаВита». При этом объемы производства данного препарата настолько велики, что позволяют рассматривать обозначение «НИТРОГРАНУЛОНГ» как вошедшее в гражданский оборот в качестве названия товара определенного вида, ассоциирующееся в сознании потребителя исключительно с видом этого товара – нитроглицерином пролонгированного действия.

3. Регистрация оспариваемого товарного знака в отношении иных медицинских и ветеринарных препаратов не отвечает требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 Закона и пунктами 2.3(1.1) и 2.3(1.3) Правил, как товарного знака, не обладающего различительной способностью и вошедшего во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №179943 недействительной полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие дополнительные материалы:

1. БТЗ от 12.01.2000 № 1, на 1 л.,
2. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 13.06.1986 № 853 «О разрешении к медицинскому применению новых лекарственных средств», на 2 л.,
3. Фармакопейная статья ФС 42-2764-90 на 3 л.,
4. Фармакопейная статья ФС 42-2819-91 на 2 л.,
5. Фармакопейная статья ФС 42-2819-98 на 2 л.,
6. Изменение № 1 к Фармакопейной статье ФС 42-2764-90 на 1 л.,
7. Фармакопейная статья ФС 42-2764-98 на 2 л.,
8. Письмо Государственного научно-исследовательского института по стандартизации и контролю лекарственных средств от 14.08.1991 № 2364 на 1 л.,
9. Письмо Государственной инспекции по контролю за качеством лекарственных средств и изделий медицинской техники от 03.09.1991 № 23-9/206 на 1 л.,
- 10.Справка ФГУП «Государственный проектный научно-исследовательский институт медицинской промышленности» от 06.04.2005 № 23-6/00-233 на 2 л.,
- 11.Приказ Минздравмедпрома РФ от 08.08.1995 № 232 на 1 л.,
- 12.Справка ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз» от 10.02.2005 № 204/НФ на 1 л.,
- 13.Справка ЗАО «Фармацевтическая фирма НИК-ФАРМ» от 26.05.2005 №64/НФ на 1 л.,
- 14.Справка ЗАО «ЦМ Фарм» от 08.02.2005 на 2 л.,
- 15.Справка ОАО «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ» от 15.10.2003 № Д-3/4462 на 1 л.,
- 16.Справка ОАО «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ» от 15.10.2003 № Д-3/4475 на 6 л.,
- 17.Информация из Интернет на 5 л.,
- 18.Регистр лекарственных средств России под ред. Ю.Ф.Крылова, М., Инфармхим, 1993, на 4 л.,
- 19.Регистр лекарственных средств России. Дополнение под ред. Ю.Ф.Крылова, М., Инфармхим, 1994, на 5 л.,

20.Регистр лекарственных средств России. Дополнение под ред. Ю.Ф.Крылова, М., Инфармхим, 1995, на 2 л.,

21. Справочник предприятий и организаций Российской Федерации, имеющих государственные лицензии на производство, хранение и реализацию медицинской продукции, М., Минздрав России, 1998, на 10 л.,

22.М.Д.Машковский, Лекарственные средства (пособие для врачей), часть 1, М., Медицина, 1993, на 4 л.,

23.Справочник PHARMINDEX на 2л,

24.Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 09.06.1995 № 161 на 2л,

25.Приказ Минздрава России от 21.01.1993 № 16 на 4л,

26. Приказ Минздрава России от 31.12.1997 № 393 «О порядке импорта в Россию и использования в медицинской практике лекарственных средств, зарегистрированных до 1992 года в бывшем СССР» на 1 л.,

27.Письмо Минздрава России от 28.04.1999 № 2510/4805-99-15 на 3л.,

28.Информационное письмо ФИПС от 27.06.2002 № 5/30 на 1л.,

29.Информационное письмо Национального патентного ведомства при кабинете министров Республики Казахстан от 18.05.1995 № 5/1079 на 1л.

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

1. Представленные в возражении материалы не свидетельствуют о присутствии словесного обозначения «НИТРОГРАНУЛОНГ» в составе общеязыкового фонда или о его терминологическом значении, что не позволяет считать его семантически значимым и признать родовым (видовым) понятием.

Таким образом очевидно, что положения пункта 1 статьи 6 Закона к искусственному и обладающему изначальной различительной способностью словесному знаку НИТРОГРАНУЛОНГ не применимы.

2. Для потребителя препарат под товарным знаком «Нитрогранулонг» известен как «таблетки нитроглицерина пролонгированного действия, покрытые оболочкой».

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

Только при наличии всех перечисленных признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление. Материалы возражения не доказывают не только наличие всех, но и наличие каких-либо из перечисленных признаков.

4. Материалами возражения не подтверждено присутствие на рынке одного и того же товара различных (независимых) производителей под обозначением НИТРОГРАНУЛОНГ. Напротив, как видно из материалов возражения, для обладающего определенными признаками, свойствами, качествами товара «нитроглицерин» различными производителями используются различные наименования, идентифицирующие источник товара.

«НИТРОГРАНУЛОНГ» идентифицирует источник маскируемого им препарата нитроглицерина, позволяет отличить его от препаратов нитроглицерина других производителей, то есть выполняет функцию товарного знака.

5. Представленные в возражении публикации не свидетельствуют о длительном использовании обозначения «НИТРОГРАНУЛОНГ». Разрешение к медицинскому применению и утверждение фармакопейной статьи не означают производство, реализацию и само применение препарата.

6. Не подтверждают представленные материалы и того, что обозначение НИТРОГРАНУЛОНГ вошло хотя бы в употребление среди производителей/специалистов как наименование вида товара.

На основании этих доводов правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе регистрацию № 179943 товарного знака «НИТРОГРАНУЛОНГ».

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

30.Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.07.2004 № 2606/04 на 4 л.,

31.Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.12.2004 № 11580/04 на 3 л.

32.Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 04.10.2005 № КА65-А40/7861-05-П на 3 л.,

33.Информационные материалы сайтов Интернет на 39 л.,

34.Определение Конституционного суда Российской Федерации от 20.12.2001 № 287-О на 6 л.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.09.2006, от правообладателя поступило дополнение к ранее представленному отзыву. Существо доводов было дополнено перечнем зарегистрированных товарных знаков, относящихся к различным лекарственным средствам и действовавших в СССР.

При этом были представлены следующие дополнительные материалы:

35.Письмо ЗАО «Фармацевтическая фирма НИК-ФАРМ» от 19.09.2006 №80 на 1 л.

36.Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 21.06.2006 № КА65-А40/5147-06 на 3 л.,

37.Копия авторского свидетельства № 1284024 в 3 экз.,

38.Копия авторского свидетельства № 1372673 в 3 экз.,

39.Письмо ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт витаминов» от 02.02.2006 № 11/12 на 1 л.,

40.Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.1996 №478 на 3 л.,

41. Приказ Департамента фармации Правительства Москвы от 06.04.1995 №7 на 6 л.,

42. Постановление Главы Администрации Московской области от 06.07.1995 №123-ПГ на 6 л.,

43. Договор ОАО «Уфимский витаминный завод» от 18.11.2002 №3463, от 28.01.2000 №328, от 10.01.2002 №1687, от 20.11.1998 №1196, от 16.12.1997 №1799 каждый на 3 л.,

44. Сертификаты соответствия №№ РОСС RU.ФМ05.А85041, РОСС RU.ФМ05.А70494, РОСС RU.ФМ05.А18148, РОСС RU.ФМ05.А08928 каждый на 1 л.,

45. Устав ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод», утвержденный 15.02.2005 на 3 л.,

46. Письмо ОАО «Фармстандарт» 13.06.2006 № 13/1-09 на 1 л.,

47. Копия заявления о регистрации лицензионного договора на 1 л.,

48. Письмо ЗАО «Алтайвитамины» от 16.07.2003 №1249 на 1 л.,

49. Постановление Федерального Арбитражного Суда Поволжского округа от 03.07.2003 № А65-12759/02-СГЗ-28 на 9 л.,

50. Фармакопейная статья ФС 42-1622-86 на 7 л.,

51. Упаковка для препарата «НИТРОГРАНУЛОНГ» 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 (20.02.1997) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила.

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

различительной способностью, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

Согласно подпункту (1.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

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 «НИТРОГРАНУЛОНГ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что слово «НИТРОГРАНУЛОНГ» представляет 1) простое указание товара, 2) вошло во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

Фармокопейные статьи [4,5] содержат, что «... таблетки нитрогранулонга (нитроглицерина 0,0029 г и 0,0052 г), покрытые оболочкой, применяемые в качестве лекарственного средства».

Таким образом, не представляется возможным сделать вывод о том, что обозначение «НИТРОГРАНУЛОНГ» является простым указанием товара, поскольку оно изначально носило фантазийный характер для обозначения таблеток нитроглицерина.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, выписок из РЛС, справочников, научных статей [18-23], 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, не обладает различительной способностью.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «НИТРОГРАНУЛОНГ» не обладает различительной способностью, ошибочно.

По поводу доводов лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «НИТРОГРАНУЛОНГ» вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, следует отметить следующее.

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.

Препарат «НИТРОГРАНУЛОНГ» был разрешен к медицинскому применению в 1986 году [2]. Производство указанного товара было регламентировано соответствующими приказами и фармакопейными статьями и производилось такими предприятиями как ОАО «Щелковский витаминный завод», ОАО «Алтайвитамины», ОАО "Уфа Вита", АО «НИК-ФАРМ», ОАО "ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ" [3-7, 9-10, 15, 18-20]. В этих же документах содержатся сведения о длительности и объемах производства препарата. Однако в

представленных материалах показано изготовление и реализация товара, а не его применение.

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 «нитроглицерин» различными производителями используются различные наименования, идентифицирующие источник товара, а именно: «Нитрогранулонг», «Тринитролонг», «Перлинганит», «Сустак-форте» [40].

Сказанное позволяет сделать вывод об отсутствии оснований для признания обозначения «НИТРОГРАНУЛОНГ» вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, поскольку хотя «НИТРОГРАНУЛОНГ» длительное время использовался в отношении лекарственного препарата с определенными свойствами, составом и назначением, представленные данные свидетельствуют о том, что товарный знак «НИТРОГРАНУЛОНГ» по свидетельству №179943 не является видовым понятием, т.е. обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила: **отказать в удовлетворении возражения от 26.06.2006, оставить в силе регистрацию товарного знака по свидетельству №179943.**