

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 20.09.2005, поданное Открытым акционерным обществом «Химико-Фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 256331, при этом установлено следующее.

Товарный знак «ПАСК натрия парааминосалицилат» по заявке №2002733260/50 с приоритетом от 23.12.2002 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.10.2003 за №256331 на имя Открытого акционерного общества «Фармасинтез», г. Иркутск (далее – правообладатель). Регистрация знака произведена в отношении товаров 05 класса МКТУ: медикаменты. Словосочетание «натрия парааминосалицилат» не имеет самостоятельной правовой охраны.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.09.2005 выражено мнение, что предоставление правовой охраны произведено в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

— оспариваемый товарный знак состоит только из обозначений, не обладающих различительной способностью, указывающих на вид, качество, свойства товаров; а также являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара;

— получивший правовую охрану словесный элемент ПАСК оспариваемого товарного знака означает парааминосалицилат натрия, является противотуберкулезным препаратом и представляет собой 4-амино-2-оксибензоат натрия;

— словесное обозначение ПАСК является наименованием вещества, то есть простым указанием товара, указывающим на его вид, качество и свойства, в частности, на состав товара и его назначение;

— для части товаров по свидетельству № 256331, содержащих парааминосалицилат натрия, оно является описательным, поскольку указывает на состав и назначение медикаментов, а для другой части, не содержащей указанного вещества, является ложным.

К возражению были представлены копии следующих источников информации:

— БЭС, М., «Советская энциклопедия», 1975, с. 260, [1];

— В.К. Лепяхин, Ю.Б. Белоусов, В.С. Моисеев. Клиническая фармакология с международной номенклатурой лекарств. М., Издательство Университета дружбы народов, 1988, с. 373, [2];

— Основные направления работ ВНИХФИ (обзор деятельности за 1920 – 1957 г.г.), М., 1959, с. 110, [3];

— М.Д. Машковский. Лекарственные средства. Пособие для врачей, М., «Медицина», 1972, с. 361, [4];

— Химия и технология химико-фармацевтических препаратов. Издательство «Медицина» Ленинградское отделение, 1964, [5];

— Лекарственные средства, применяемые в СССР. М., «Медицина», 1989, с. 237, [6];

— Н.П. Чистякова. Фармакология с рецептурой., М., «Медицина», 1968, с. 480, [7];

— Краткая химическая энциклопедия. М., «Советская энциклопедия», с. 866, [8];

— Регламент производства таблеток ПАСК - по 0,5 г. От 29.11.59 [9];

—Пусковой регламент производства натриевой соли пара-аминосалициловой кислоты от 21 09.1949 [10];

— Пусковой регламент технологического процесса производства парааминосалицилата натрия 1950 г. [11];

— Лечение туберкулезных больных препаратом ПАСК М. 1954 [12].

Ознакомленный в установленном порядке с возражением правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №256331 выразил несогласие с доводами возражения от 20.09.2005 и представил отзыв, приводя следующие аргументы:

— представленные к возражению источники информации не содержат сведений о слове ПАСК на дату подачи заявки, как о лексической единице русского языка, а также сведений о его терминологическом характере;

— слово ПАСК не содержит указания на действующее химическое вещество «аминосалициловую кислоту», не является его сокращенным наименованием, не содержит указание на содержащийся в составе активного действующего вещества ион натрия, не является иным наименованием, указывающим на его вид, качество и свойство, т.к. синоним лекарственного вещества и наименование химического вещества, указывающее на его вид, качество и свойство, это не одно и то же;

— ни в одном источнике информации, приведенном в возражении, нет указания ПАСК без расшифровки, и поэтому он никак не может восприниматься потребителем прямо и без пояснений как указание на качество и свойства товара, что не позволяет сделать вывод о наличии определенной семантики;

— сокращение ПАСК применяется также для обозначения полиамидосульфокислот, применяемых при производстве мембран на основе интерполимерного комплекса, используемого в процессе разделения водных смесей спиртов, следовательно, обозначение ПАСК как до даты приоритета так и в настоящее время нельзя признать специальным термином, используемым только в медицине и фармацевтике;

— согласно информации Минздрава РФ, Международным непатентуемым наименованием (МНН) является «аминосалициловая кислота», которое является родовым наименованием конкретного химического соединения, указывающим на его активное химическое начало, а общепринятым торговым названием является «натрия парааминосалицилат», которое и стало общепринятым для специалистов и потребителей;

— проведенный Иркутским государственным университетом среди специалистов социологический опрос показал, что в качестве общепринятого наименования для натриевой соли аминосалициловой кислоты прочно утвердилось наименование «натрий парааминосалицилат» (60% медицинских работников, 85,7% руководителей диспансеров, 79,5% экспертов). Обозначение ПАСК воспринимается как синоним и торговое наименование - 90 % медицинских работников, 92,9% руководителей диспансеров, 88,1% экспертов;

— специалистам противотуберкулезных диспансеров это лекарство известно под названием «натрия пара-аминосалицилат» (письма Иркутского, Ярославского, Читинского, Тамбовского, Владимирского, Камчатского, Амурского, Алтайского, Волгоградского противотуберкулезных диспансеров), но никак не Паск;

— в соответствии с письмами от противотуберкулезных диспансеров препарат «натрия пара-аминосалицилат» не использовался в лечебной и клинической практике 15 – 20 лет;

— правообладатель первым получил регистрационное удостоверение на готовую лекарственную форму, первым начал выпускать указанный препарат после более 20-летнего периода его отсутствия на рынке. Таким образом, сохранение за ОАО «Фармасинтез» исключительных прав на товарный знак будет препятствовать выходу на рынок РФ фальсифицированного товара.

К отзыву на возражение были представлены копии следующих источников информации:

— Решение Палаты по патентным спорам от 12 мая 2005 года [13];

— Комментарии к Закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» [14];

— РЛС. Энциклопедия лекарств. 2004, [15];

— Распечатка с сайта Минздрава РФ «Обращение лекарственных средств», [16];

— Государственная фармакопея Минздрава СССР, 10 – е издание, 1968 [17];

— Фармакопейная статья ФС 42-2158-84 1968 [18];

— Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии, 1986 [19];

- Рецептурный справочник для фельдшеров и медицинских сестер, 1986 [20];
- Рецептурный справочник, 1989 [21];
- Гос. реестр лекарственных средств Минздрава РФ, 1995 [22];
- Гос. реестр лекарственных средств Минздрава РФ, 1996 [23];
- БСЭ, 2001 [24];
- Регистр лекарственных средств, 2002 [25];
- Регистр лекарственных средств, 2004 [26];
- Регистр лекарственных средств, 2005 [27];
- Рациональная антимикробная фармакотерапия, 2004 [28];
- Журнал доказательной медицины для практикующих врачей «Consilium medicum», 3, 2001 [29];
- Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 июля 2004 г. № 2606/04 [30];
- Письмо № 504 от 04.10.2004 и.о. Главного врача Иркутского областного противотуберкулезного диспансера, [31];
- Письмо № 373 от 16.08.2004 Главного врача Ярославского областного противотуберкулезного диспансера, [32];
- письмо Главного врача Читинского областного противотуберкулезного диспансера, [33];
- Письмо № 697 от 30.09.2004 и.о. Главного врача Тамбовского областного противотуберкулезного диспансера, [34];
- Письмо б/н от 01.10.2004 Главного врача Владимирского областного противотуберкулезного диспансера [35];
- Письмо б/н от 05.10.2004 Главного врача Камчатского областного противотуберкулезного диспансера [36];
- Письмо № 592 от 30.09.2004 Главного врача Амурского областного противотуберкулезного диспансера [37];
- Письмо № 246 от 07.10.2004 Главного врача Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера [38];

— Письмо № 1162 от 06.10.2004 Главного врача Волгоградского областного клинического противотуберкулезного диспансера [39];

— Регистрационное удостоверение Р№001475/01-2002 от 20.06.2002 на торговое название лекарственного средства «натрия пара-аминосалицилат (аминосалициловая кислота) на имя ОАО «Иркутский фармацевтический комбинат «Фармасинтез» [40];

— Социологическое исследование особенностей взаимосвязи товарного знака «ПАСК» и лекарственных препаратов группы солей аминсалициловой кислоты, май 2006 г. [41].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

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 приоритета (23.12.2002) заявки № 2002733260/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 регистрационный № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью (абзац второй); указывающих на вид, качество, свойства товаров (абзац шестой).

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 (1.5) пункта 2.3 Правил к обозначениям, указывающим на вид, качество, свойства товаров, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание материала или состава сырья.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (абзац второй).

Согласно подпункту(2.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 256331 является словесным. Его элементы выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита в черно-белой цветовой гамме в две строки: под словесным элементом «ПАСК», выполненным крупным шрифтом, расположены словесные элементы «натрия парааминосалицилат», не имеющие самостоятельной правовой охраны.

Правовая охрана указанного товарного знака действует в отношении товаров 05 класса МКТУ: медикаменты.

Источники информации, представленные в возражении, не содержат сведений (например, из толковых словарей русского языка) о слове «ПАСК» на дату подачи (23.12.2002) заявки как о лексической единице русского языка, а также сведений о его терминологическом характере (например, наличие в списке Международных непатентуемых названий). Отсутствие таких сведений не позволяет считать его семантически значимым и признать указанием на вид товара.

Публикация сведений о препарате «ПАСК», представленная лицом, подавшим возражение, в специальных медицинских изданиях 50-70гг, не позволяет сделать вывод о наличии однозначной семантики у слова «ПАСК», в силу того, что слово «ПАСК» употреблялось в узких научных кругах для обозначения группы различающихся химических веществ: [1] - пара-аминосалицилат натрия; [2, 3 6] -

парааминосалициловая кислота [8] - n- аминосалициловая кислота; в [4] - аминосалициловая кислота и ее натриевая соль.

Обозначение «ПАСК» не является указанием на состав (в случае с лекарственными препаратами – название химического соединения активно действующего вещества), который обуславливает свойства препарата, поскольку эту функцию выполняет Международное непатентуемое наименование (МНН), в данном случае это – аминосалициловая кислота.

Согласно Государственной фармакопеи СССР 1968г. и соответствующим фармакопейным статьям, имеющим законодательный характер [17], [18], официальным обозначением для препаратов аминосалициловой кислоты были «натрий пара-аминосалицилат» и «калий пара-аминосалицилат». Указанные названия являются общепринятыми названиями и указываются в качестве обозначения товара на упаковке всеми производителями противотуберкулезных препаратов данной группы, в том числе и правообладателем.

У Палаты по патентным спорам нет оснований полагать, что в сознании потребителя имеет место устойчивая связь между товаром, обладающим конкретными свойствами, присущими этому товару, и обозначением «ПАСК», которое используется в качестве его наименования. Материалы возражения не содержат документально подтвержденных сведений о наличии на рынке лекарственных средств собственно товара – препарата под названием «ПАСК» до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Напротив, согласно представленной информации препарат натрия пара-аминосалицилат не производился и не использовался в клинической практике с середины 80-х годов, его вытеснили иные мощные противотуберкулезные препараты. Возобновление использования препарата относится к 2002 году, причем правообладатель первым получил разрешение Министерства Здравоохранения РФ для медицинского применения и промышленного выпуска натрия пара-аминосалицилат [40] и является основным поставщиком указанного средства, маркированного товарным знаком «ПАСК», в ряд лечебных учреждений [31] – [39]. Иное в материалах возражения не указано.

Представленное правообладателем социологическое исследование, проведенное среди специалистов в области медицины, подтверждает вывод Палаты по патентным спорам о том, что оспариваемое обозначение «ПАСК» не является термином или простым наименованием товара. Согласно данным опроса большинство опрошенных указало, что в качестве общепринятого наименования для натриевой соли аминосалициловой кислоты прочно утвердилось наименование «натрий парааминосалицилат» (60% медицинских работников, 85,7% руководителей диспансеров, 79, 5% экспертов).

Приведенные аргументы свидетельствуют о том, что обозначение «ПАСК» обладает различительной способностью и не является описательным по отношению к товару.

С учетом изложенного у Палаты по патентным спорам нет оснований полагать, что регистрация № 256331 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона.

Вместе с тем, поскольку в состав знака включен словесный элемент «натрий парааминосалицилат», который является описательным в отношении части товаров 5 класса МКТУ, указывая на общепринятое наименование товара, обладающего определенными свойствами и назначением, а именно медикаментов, применяемых для лечения туберкулеза, он может быть включен в качестве неохраняемого элемента в состав товарного знака, зарегистрированного только для этих товаров. В то же время в отношении прочих медикаментов вышеуказанное обозначение будет являться ложным или вводящим в заблуждение потребителя относительно товара, в силу чего оспариваемый товарный знак не может быть зарегистрирован для них.

С учетом изложенного коллегия Палаты по патентным спорам считает, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 2 статьи 6 Закона в отношении части товаров 5 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 20.09.2005 и признать правовую охрану товарного знака «ПАСК» по свидетельству №256331 недействительной частично, сохранив ее в отношении следующих товаров:

Форма 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(526)	Натрия парааминосалицилат
(511) 05 -	Медикаменты, а именно, препараты, применяемые для лечения туберкулеза.