

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 10.10.2006, поданное Институтом химии растительных веществ им. Акад. С.Ю. Юнусова Академии наук Республики Узбекистан, Узбекистан (далее – заявитель), на решение экспертизы от 11.07.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке № 2004711083/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004711083/50 с приоритетом от 20.05.2004 заявлено на регистрацию на имя Института химии растительных веществ им. Акад. С.Ю. Юнусова Академии наук Республики Узбекистан в отношении товаров 5 и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой два словесных элемента «МЕДАМИН» и «MEDAMINUM», выполненные в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов на фоне фигурной рамки прямоугольной формы.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в голубом, черном цветовом сочетании.

Федеральным институтом промышленной собственности 11.07.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне. Решение экспертизы мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее—Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение утратило различительную способность и вошло в справочную литературу как название лекарственного средства, выпускаемого несколькими производителями в течение длительного времени.

Экспертизой указано, что в настоящее время кроме заявителя препарат «МЕДАМИН» выпускает ПО Мосхимфармпрепараты, Россия.

Также экспертизой отмечено, что наименование «МЕДАМИН», согласно письму Минздрава РФ, вошло во всеобщее употребление как наименование определенного вида товара.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.10.2006, а также в дополнении к нему за № 2406-814783/VNA от 21.08.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- словесные обозначения «МЕДАМИН» и «MEDAMINUM» являются искусственно созданными словами, не имеющими смыслового значения, в силу чего изначально обладают различительной способностью;
- препарат «МЕДАМИН» был разработан заявителем, который в 1988 году получил разрешение на промышленный выпуск препарата;
- непатентованным названием (служит для индивидуализации активных веществ в составе лекарственного средства), действующего вещества препарата "МЕДАМИН" является "Карбендацим";
- обозначение «МЕДАМИН MEDAMINUM» не является простым наименованием товара, не содержит указания на материал или состав сырья;
- в 1995 году заявителем заключен контракт с ПО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А. Семашко" на отработку технологии и производства препарата "МЕДАМИН". В 2000 году заявителем заключен контракт с ПО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А. Семашко" на производство и поставку фармакопейной субстанции "МЕДАМИНа", которая является основой для производства самого препарата. Заявитель и ПО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А. Семашко" связаны между собой договорными хозяйственными отношениями;
- выпуск субстанции препарата "МЕДАМИН" на основе технологии заявителя осуществлялся в течение незначительного времени в малых объемах с дальнейшей реализацией заявителем. С 2004 года

- выпуск препарата "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А. Семашко" не производится;
- согласно сведениям из Государственного реестра лекарственных средств за 2004 год препарат «МЕДАМИН» выпускался в России только одним производителем – "ПО Мосхимфармпрепараты" им. Н.А. Семашко";
 - факт включения препарата в Государственный реестр лекарственных средств не является свидетельством того, что обозначение стало общеупотребимым и утратило различительную способность;
 - производство препарата «МЕДАМИН» в России с 1995 по 2001 год осуществлялось на основании контрактов между заявителем и ПО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А. Семашко". В связи с этим препарат был включен в Государственный реестр лекарственных средств как препарат, производимый ПО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А. Семашко";
 - в настоящее время препарат «МЕДАМИН» в России никем не производится. Заявитель активно производит данный препарат и заинтересован в его поставках в Российскую Федерацию.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

- 1) Выписка из Протокола № 5 от 16.12.1975 заседания номенклатурной комиссии Фармакологического комитета МЗ СССР;
- 2) Заявка на организацию промышленного выпуска;
- 3) Временные фармакопейные статьи;
- 4) Приказ МЗ СССР о разрешении к медицинскому применению. Регистрационное удостоверение;
- 5) Контракты № 2401/64, № 35 между заявителем и "ПО Мосхимфармпрепараты" им. Н.А. Семашко" (ФГУП Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко);
- 6) Инструкция и листок-вкладыш по применению препарата МЕДАМИНА;
- 7) распечатка с сайта <http://www.pharmindex.ru> о препарате МЕДАМИН;
- 8) приказ от 24.05.1988 Министерства здравоохранения о разрешении к медицинскому применению таблеток МЕДАМИНА;

- 9) письмо ПО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А. Семашко" с указанием, что препарат "МЕДАМИН" им не производится;
- 10) регистрационное удостоверение субстанции, а также таблеток "МЕДАМИНА" в Узбекистане;
- 11) фармакопейная статья на субстанцию "МЕДАМИН" в Узбекистане;
- 12) письмо ЗАО "Фармцентр ВИЛАР".

На заседании коллегии, состоявшемся 25.12.2007, заявителем было представлено ходатайство за № 2406-814783/РАЈ от 25.12.2007 о переносе заседания на более поздний срок, мотивированное следующими доводами. В настоящее время в России отсутствует производство и легитимное введение в гражданский оборот лекарственного средства под торговым наименованием "МЕДАМИН". По состоянию на 25.12.2007 все сведения о "МЕДАМИНЕ" выведены из базы данных Государственного реестра лекарственных средств. Таким образом, в настоящий момент в Государственном реестре лекарственное средство "МЕДАМИН" не зарегистрировано и, соответственно, ни одно российское или иностранное предприятие не вправе вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации указанное средство. Заявителем сформулирован запрос в Росздравнадзор по поводу предоставления сведений о том, находится ли на регистрации в России субстанция "МЕДАМИН".

Заявителем к ходатайству приложены следующие копии документов:

- 13) распечатки с сайта <http://www.drugreg.ru> с наименованием "МЕДАМИН";
- 14) регистрационное удостоверение Минздрава СССР на имя заявителя на препарат "МЕДАМИН";
- 15) письмо в Росздравнадзор относительно регистрации субстанции "МЕДАМИН".

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

С учетом даты 20.05.2004 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров (пункт 2.3.1 Правил).

Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара (пункт 2.3.2.1 Правил).

Заявленное комбинированное обозначение по заявке № 2004711083/50 представляет собой два словесных элемента «МЕДАМИН» и «MEDAMINUM», выполненные в две строки заглавными буквами кириллического и латинского алфавитов на фоне рамки. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в голубом, черном цветовом сочетании.

Изучив представленные материалы (1-15) коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Анализ общедоступных источников информации (см. М.Д. Машковский. Лекарственные средства: в 2 томах. т. 2. – 14 изд.; М.: ООО "Издательство Новая Волна": Издатель С.Б. Дивов, 2001 г. – 608 стр., стр. № 368), а также документов (3,10,11) показал, что заявленное обозначение совпадает с названием лекарственного препарата «МЕДАМИН MEDAMINUM», применяемого в качестве противоглистного (антигельминтного) средства. Согласно документам (7, 13) действующим веществом препарата «МЕДАМИН MEDAMINUM» является карбендазим (международное непатентованное наименование). У коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания согласиться с доводами возражения о том, что заявленное обозначение не

может рассматриваться как международное российское непатентованное наименование лекарственного средства.

Вместе с тем, при рассмотрении возражения коллегией Палаты по патентным спорам учитывалась также информация, приведенная в решении экспертизы, а именно сведения, изложенные в письме Минздрава Российской Федерации (исх. № 2510/4805-99-15 от 28.04.1999).

Согласно представленным сведениям Министерства здравоохранения Российской Федерации общепризнанное название лекарственного средства «МЕДАМИН MEDAMINUM» входит в перечень лекарственных средств, зарегистрированных в Минздраве России до 1992 года. «МЕДАМИН MEDAMINUM» выпускается несколькими производителями и вошел во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида и не ассоциируется с конкретным производителем. Согласно Положению о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 3 июня 1997 г. №659 (с изменениями от 11 декабря 1997 г., 12 ноября 1999 г., 1 июня 2000 г.), Министерство здравоохранения Российской Федерации уполномочено осуществлять государственный контроль качества, эффективности и безопасности лекарственных средств в Российской Федерации. В этой связи оно разрабатывает и утверждает правила изготовления лекарственных средств, правила оптовой и розничной торговли лекарственными средствами и осуществляет контроль за их соблюдением. Таким образом, Министерство здравоохранения является федеральным органом исполнительной власти, к ведению которого отнесено координаирование деятельности в области производства и реализации лекарственных средств. Поскольку маркировка лекарственных средств напрямую связана с процессом обращения лекарственных средств, коллегия Палаты по патентным спорам не видит оснований не учитывать мнение Министерства здравоохранения в части отнесения обозначений, предлагаемых для сопровождения лекарственных средств в хозяйственном обороте, к общепринятым наименованиям товаров.

Представленные документы (1, 10, 11, 14) свидетельствуют об организации заявителя как разработчике препарата «МЕДАМИН MEDAMINUM», который в 1988 году получил разрешение на промышленный

выпуск препарата (2-4, 6, 8). Вместе с тем, из анализа представленных материалов (5) следует, что выпуск субстанции препарата «МЕДАМИН MEDAMINUM» (в качестве научно-технической продукции) осуществлялся по заказу ПО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А. Семашко" организацией заявителя согласно договорным отношениям за 1995, 2000. Подтверждение договорных отношений за дальнейший период времени (после 2000 года) и по настоящее время между указанными хозяйствующими субъектами заявителем не представлено.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам есть основания полагать, что до даты подачи заявки № 2004711083/50 дальнейший выпуск препарата «МЕДАМИН MEDAMINUM» организацией заявителя, а также ПО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А. Семашко" привел к утрате различительной способности данного наименования, невозможности его ассоциирования с конкретным производителем, а также его вхождением во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

Письмо (9) о приостановлении производства данного препарата ПО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А. Семашко" в настоящее время и в течение последующих 3-5 лет является несостоительным, поскольку до даты подачи заявки № 2004711083/50 препарат «МЕДАМИН MEDAMINUM» выпускался независимо от организации заявителя (согласно информационной распечатке с сайта сети Интернет www.rlsnet.ru на стадии проведения экспертизы обозначения по существу).

Относительно мнения заявителя, что по состоянию на 25.12.2007 все сведения о препарате «МЕДАМИН MEDAMINUM» выведены из базы данных Государственного реестра лекарственных средств (материалы 13), коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Согласно иным сайтам сети Интернет (например, <http://www.poisklekarstva.ru>; <http://maxmedicine.info>), представляющим собой интерактивные справочники лекарственных средств, по состоянию на дату проведения заседания коллегии присутствует информация о препарате «МЕДАМИН MEDAMINUM» производства ПО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А. Семашко".

Лекарственный препарат «МЕДАМИН MEDAMINUM» кроме заявителя, выпускался еще одним предприятием – ПО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А. Семашко" (см. например, www.rlsnet.ru, Государственный реестр

лекарственных средств, 2004 г.), что позволяет отнести его к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида.

Таким образом, заявленное обозначение «МЕДАМИН MEDAMINUM» не способно выполнять функцию товарного знака как средства индивидуализации товаров и услуг, воспринимается как простое указание товаров.

Что касается просьбы заявителя о переносе даты заседания коллегии по рассмотрению возражения на более поздний срок в связи с обращением в Росздравнадзор, то коллегия сочла указанное основание неуважительным, поскольку признание заявленного обозначения вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида было осуществлено иным органом.

С учетом вышесказанного, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.10.2006, оставить в силе решение экспертизы от 11.07.2006.