

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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, рассмотрела возражение от 13.07.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное ОАО «Нижфарм», г. Нижний Новгород (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №271007, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «АНУЗОЛ» по заявке №2002721809/50 с приоритетом от 09.10.2002 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.06.2004 за №271007 на имя ОАО «Биосинтез», г. Пенза, в отношении товаров 05 класса МКТУ - фармацевтические, ветеринарные препараты, пластыри.

Оспариваемый товарный знак «АНУЗОЛ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.07.2009, в котором выражена просьба признать правовую охрану товарного знака «АНУЗОЛ» по свидетельству № 271007 недействительной полностью как произведенную в нарушение требований пункта 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 17.10.1992 (далее — Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

- обозначение Анузол в результате его использования в справочниках, относящихся к официальным изданиям, которым является, например РЛС,

научной и периодической литературе, базе данных Интернет, лечебной практике, вошло в широкий обиход в медицине и фармакологии среди специалистов и, как логическое следствие, среди потребителей как название самого товара, неотделимое от него;

- свечи Анузол известны с начала 20 века как противогеморроидальное средство определенного состава, который не изменился до настоящего времени, благодаря чему в сознании потребителей возникла устойчивая связь «свечи Анузол – противогеморроидальное средство»;

- обозначение Анузол в латинской транслитерации «anuzol» уже становится нарицательным, поскольку существует Интернет-сайт, посвященный вопросам проктологии, в электронном адресе которого <http://www.03.ru/article/anuzol/> содержится это обозначение;

- обозначение Анузол использовалось задолго до даты приоритета в качестве наименования конкретного вида товара, выпускаемого различными производителями независимо друг от друга в течение длительного времени, что подтверждается приложенными к возражению материалами;

- разработка технологии производства свечей Анузол велась Харьковским химико-фармацевтическим институтом совместно с Горьковским химико-фармацевтическим заводом ГХФЗ (ныне – лицо, подавшее возражение), и первый выпуск свечей был осуществлен на Горьковском химико-фармацевтическом заводе в 1941 году, в то время как правообладатель оспариваемого товарного знака, основанный в 1959 году, первые промышленные серии суппозитория выпустил в 1998 году.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, делает вывод, что обозначение «Анузол» относится к категории обозначений, вошедших во всеобщее употребление, и утратило различительную способность, что доказывает неправомерность регистрации товарного знака «Анузол» по свидетельству №271007, произведенной в нарушение требований, установленных абзацами первым, вторым и четвертым пункта 1 статьи 6 Закона, и просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №271007 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- статья «Свечи в храме гордыни: базисная терапия интеллектуального потенциала» из базы данных Интернет – копия на бл.[1];
- технические условия на свечи «Анузол», утвержденные Фармакопейным Комитетом УМС НКЗ СССР, 1941 г. – копия на 1л. [2];
- М.Д. Машковский. «Лекарственные средства». Справочник для врачей. М., Медгиз, 1955г., титульный лист, стр.132-133, стр. 544-545 – копия на 3л. [3];
- М.Д. Машковский «Лекарственные средства». Пособие для врачей., ч.1, М., Медицина, 1972г., титульный лист, стр. 190-193, стр. 568-569 – копия на 4л. [4];
- Большая Российская энциклопедия лекарственных средств, т.1, М., Ремедиум, 2002, титульный лист, список сокращений и условных обозначений, стр. 23, 62 – копия на 4л. [5];
- Регистр Лекарственных Средств России (РЛС), М., Инфармхим, 1993г., титульный лист, стр. 201 – копия на 2л. [6];
- справочник ВИДАЛЬ, Лекарственные препараты в России, М., «АстраФармСервис», 1996г., титульный лист, стр. Б-52 – копия на 2л.[7];
- справочник Фармацевтическое производство России, изд. 1, 1997г., титульный лист, стр. 172- копия на 2л. [8];
- копия письма генерального директора ОАО «ГипроНИИмедпрома» И.В. Савельева на 1л. [9];
- справка ГипроНИИмедпрома об объеме производства препарата «Анузол» в период с 1971 года в СССР (по 1990 год) и России (по 2002 год) различными заводами-изготовителями – копия на 1л. [10];
- справка ГипроНИИмедпрома об объеме производства препарата «Анузол» в период с 2003 по 1-й квартал 2007 года различными производителями – копия на 2л. [11];
- письмо, подтверждающее, что выпуск свечей «Анузол» начат Горьковским химико-фармацевтическим заводом в 1941 году – копия на бл.[12];

- временные межреспубликанские технические условия на свечи «Анузол» на ланоле С, 1967г. копия на бл. [13];
- временная пусковая инструкция по приготовлению массы для ректальных суппозиторий «Анузол», приготовленных на ланолевой основе, 1973г. – копия на 3л. [14];
- выписка из протокола №4 заседания фармацевтической комиссии Фармакопейного комитета МЗ СССР, 1968г. копия на 2л. [15];
- Фармакопейная статья 42 № 35-72 на свечи «Анузол» взамен МРТУ 42 № 392-62, 1972г. – копия на 11л. [16];
- Государственная фармакопея Союза Советских Социалистических Республик, десятое издание, М., Медицина, 1968г., титульный лист, стр. 11, 737, 1057 – копия на 4л. [17];
- Закон РФ «О лекарственных средствах», статья 5, статья 32 – копия на 2л. [18];
- Закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности», статья 8 – копия на 2л. [19];
- Правила Государственной регистрации лекарственных средств – копия на 4л. [20];
- документы, подтверждающие правопреемство лица, подавшего возражение, и Горьковского химико-фармацевтического завода – копии на 5л. [21].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, о чем свидетельствует уведомление о вручении, полученное им 24.08.2009, имеющееся в материалах дела, однако отзыв не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 09.10.2002 поступления заявки № 2002721809/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с абзацами 1, 2, 4 пункта 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 пункту 2.3 (1.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, являемые для обозначения этих товаров.

Согласно пункту 2.3 (1.3) под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначения 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.

Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, 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;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначе-

ние товаров определенного вида, поскольку они равноценны и учитываются в совокупности.

Как указано выше, оспариваемый словесный товарный знак представляет собой изобретенное слово «АНУЗОЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно представленным материалам [2] – [8], [13] – [17] обозначение «Анузол» представляет собой название свечей или ректальных суппозиторияв определенного состава.

Согласно информации, приведенной в статье [1], суппозитории под названием Анузол получили известность в Европе еще в конце XIX века и производились в Германии фирмой Гедеке, существующей до настоящего времени. По данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя компании Gödecke GmbH, Германия, Международным Бюро ВОИС 15.06.1993 была произведена международная регистрация №602841 знака «ANUSOL» в отношении фармацевтических препаратов. Эта же компания являлась лицензиатом товарного знака «ANUSOL» по свидетельству №126319, действовавшего на территории Российской Федерации с 22.04.1993 по 12.01.2004 в отношении товаров 05 класса МКТУ - фармацевтические препараты, владельцем которой была американская компания Уорнер-Ламберт Компани, что свидетельствует о том, что данное обозначение изначально обладало различительной способностью.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, выписок из РЛС, медицинских справочников и энциклопедий [3] – [8] 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. Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что мнение лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак

«АНУЗОЛ» не обладает различительной способностью, основанное на указанных публикациях, неубедительно.

Из представленных материалов [9] - [11] следует, что на территории СССР и Российской Федерации свечи под названием «Анузол» производились с 1971 по 1995 год только лицом, подавшим возражение, которое являлось также и разработчиком заводской технологии получения суппозиторий «Анузол» [12] – [16]. Выпуск препарата осуществлялся им и в последующие годы.

С 1996 по 1997 год препарат «Анузол» производился также ОАО «Дальхимфарм», при этом незначительный объем производства препарата «Анузол» в этот период (более чем в 5,5 раз ниже, чем объем производства лица, подавшего возражение) не мог оказывать существенного влияния на общий оборот на фармацевтическом рынке данного препарата.

Правообладатель начал выпуск препарата «Анузол» с 1998 года.

Таким образом, до даты приоритета оспариваемого знака (09.10.2002) препарат «Анузол» выпускался одновременно тремя различными производителями в течение 5 лет. С точки зрения динамических процессов развития рынка лекарственных средств, подтвержденных материалами [18]-[20], представленными лицом, подавшим возражение, этот срок не может расцениваться как длительный, поскольку составляет срок действия государственной регистрации лекарственных средств. В этой связи довод лица, подавшего возражение, о длительном использовании обозначения различными независимыми производителями является недоказанным.

Кроме того, следует отметить, что сведения о длительности и объемах производства препарата «АНУЗОЛ», представленные лицом, подавшим возражение, не позволяют судить о применении обозначения «АНУЗОЛ» вышеуказанными производителями в качестве названия товара определенного вида, поскольку существенным условием для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида является характер такого применения, а именно: должно наблюдаться систематическое использование обозначения «АНУЗОЛ» в качестве названия товаров определенного вида. Размещение обозначения на упаковке товара

должно явным образом информировать потребителя, что речь идет о простом обозначении нового вида продукции, а не о его использовании совместно с указанием вида и лекарственной формы товара (свечей «АНУЗОЛ» или суппозиториях «АНУЗОЛ» с выделением в тексте обозначения заглавными буквами или заключением в кавычки).

Материалами возражения не подтвержден факт возникновения устойчивой взаимнооднозначной связи в сознании широких кругов потребителей, специалистов и работников торговли между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качествами, и обозначением «АНУЗОЛ», которое используется в качестве его наименования.

Совокупность представленных материалов не позволяет сделать однозначный вывод о том, что обозначение «АНУЗОЛ» не обладает различительной способностью и вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 271007 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона не подтверждено материалами возражения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 13.07.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 271007.