

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 (далее – Кодекс), 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.05.2008, поданное ООО «Топаз», Московская обл., с. Никольское (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №247437, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001730636/50 с приоритетом от 09.10.2001 зарегистрирован 28.05.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №247437 на имя Закрытого акционерного общества «ВИФИТЕХ», Московская обл., пос. Оболенск (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, включающее слово «ПЛАНТАГЛЮЦИД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении от 28.05.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «ПЛАНТАГЛЮЦИД» по свидетельству № 247437 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак представляет собой медицинский термин, который был ранее известен правообладателю и который много лет (с 70-х годов XX века) использовался при производстве и реализации по всей стране и, тем самым, обозначение

«ПЛАНТАГЛЮЦИД» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, при этом правообладатель оспариваемого товарного знака не является его разработчиком и не имеет регистрационного удостоверения Минздрава РФ.

В возражении также проведена параллель между мотивами данного возражения и решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в регистрации товарного знака на лекарственное средство «МЕЗАТОН» на имя лица, подавшего возражение, мотивированное тем, что данное наименование включено в перечень торговых названий отечественных лекарственных средств, зарегистрированных до 1992 года, указанных в письме Минздрава РФ, которые вошли в Российской Федерации во всеобщее употребление как наименование определенного вида товара.

По мнению лица, подавшего возражение, указанный перечень представляет собой национальный список непатентуемых названий лекарственных препаратов РФ («плантаглюцид» в этом списке указан под №488).

К возражению приложено упомянутое письмо Минздрава РФ №2510/4805-99-15 от 28.04.1999 и решение ФГУ ФИПС об отказе в регистрации товарного знака «МЕЗАТОН».

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв от 30.01.2009, в котором выразил мнение о том, что доводы лица, подавшего возражение, не являются основанием для признания недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку «ПЛАНТАГЛЮЦИД» по свидетельству №247437, поскольку возражение не содержит никаких фактических данных, подтверждающих эти доводы, что касается письма Минздрава РФ №2510/4805-99-15 от 28.04.1999, то оно носит рекомендательный характер.

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

С учетом даты приоритета 09.10.2001 оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989 и введенные в действие 29.02.96 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно подпункту (1.3) пункта 2.3 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товара 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.

Согласно подпункту (1.4) пункта 2.3 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ПЛАНТАГЛЮЦИД», не имеющее смыслового значения и выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что оспариваемый товарный знак «ПЛАНТАГЛЮЦИД» является обозначением, которое вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

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.

Так, в возражении отсутствуют какие-либо сведения о том, что на российском рынке до даты приоритета оспариваемого товарного знака длительное время присутствовал товар, маркированный оспариваемым знаком «ПЛАНТАГЛЮЦИД», произведенный различными независимыми друг от друга производителями.

Материалы возражения не содержат документальных данных, свидетельствующих о восприятии обозначения «ПЛАНТАГЛЮЦИД» в качестве простого наименования товара, а также о производстве такого товара различными производителями в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в силу чего нет оснований для признания указанного обозначения видовым понятием. Следует указать, что сам по себе факт включения лекарственного средства «ПЛАНТАГЛЮЦИД» в перечень лекарственных средств, указанных в письме Минздрава РФ (№2510/4805-99-15 от 28.04.1999), не может являться достаточным аргументом для утверждения о том, что оно перешло в категорию вошедшего во всеобщее употребление как обозначения товара определенного вида.

Возражение не содержит каких-либо материалов, подтверждающих, что обозначение «ПЛАНТАГЛЮЦИД» представляет собой лексическую единицу, характерную для какой-либо области медицины.

Что касается того, что регистрация оспариваемого знака произведена на юридическое лицо, не являющееся разработчиком лекарственного средства «Плантаглюцид», то указанное не является препятствием для предоставления

правовой охраны товарному знаку, поскольку не относится к основаниям для отказа в его регистрации. Вместе с тем правообладатель оспариваемого товарного знака имеет регистрационное удостоверение Минздрава РФ ЛСР-006921/08 от 29.08.2008 и ЛСР-007005/08 от 02.09.2008 на препарат «плантаглюцид».

Ссылка лица, подавшего возражение, на решение ФГУ ФИПС об отказе в регистрации товарного знака «МЕЗАТОН» по заявке №2006730643/50 не может быть принята во внимание, поскольку это решение не имеет отношения к данному делу и не может выступать источником права, а правомерность этого решения, вынесенного 26 ноября 2007 года, могла быть оспорена в установленном законом порядке.

Таким образом, материалами возражения не доказано, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №247437 предоставлена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.05.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ПЛАНТАГЛЮЦИД» по свидетельству №247437.