

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 23.04.2007, поданное Закрытым акционерным обществом "Фармцентр ВИЛАР", Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы от 12.02.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке № 2005722456/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005722456/50 с приоритетом от 06.09.2005 заявлено на регистрацию на имя Закрытого акционерного общества "Фармцентр ВИЛАР", Москва в отношении товаров 5 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, содержащее два словесных элемента "ХЕЛЕПИН" и "HELEPINUM", выполненных в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Федеральным институтом промышленной собственности 12.02.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, 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, поскольку препарат "ХЕЛЕПИН" до 1992 г. выпускался различными государственными предприятиями по производству лекарственных средств. Также экспертизой отмечено, что наименование "ХЕЛЕПИН" вошло во всеобщее употребление как наименование определенного вида товара и не ассоциируется с конкретным производителем.

Экспертизой указано, что препарат "ХЕЛЕПИН" входит в перечень лекарственных препаратов, составленный Минздравом РФ, который по существу представляет собой Российской национальный список непатентованных названий лекарственных препаратов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.04.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- обозначение "ХЕЛЕПИН/HELEPINUM" является словесным и применяется для маркировки лекарственного препарата противовирусного действия, получаемого из растительного сырья - леспецеды копеечниковой;

- проект названия фармакологическому средству "ХЕЛЕПИН", образованному от латинского наименования растения, из которого оно получено, предложил разработчик ВИЛАР;

- в обозначении "ХЕЛЕПИН" отсутствует основное требование к видовому обозначению - устойчивая связь между особыми признаками, свойствами и качествами товара и названием самого товара, которое позволяет и потребителю и специалистам однозначно идентифицировать товар;

- препарат "ХЕЛЕПИН" был разработан институтом ВИЛАР, а производство препарата было осуществлено в 70-х годах небольшими партиями, после чего его выпуск был прекращен по причине отсутствия растительного сырья, вследствие чего препарат не известен на фармацевтическом рынке и мало знаком даже специалистам;

- ЗАО "ФармцентрВИЛАР" является единственным производителем препарата "ХЕЛЕПИН";

- фармакопейные статьи на субстанцию Хелепина, а также лекарственную форму-таблетки разработаны и подписаны исключительно представителями ВИЛАРа;

- включение названия препарата в медицинскую справочную литературу (Интернет Yandex. Медицинская энциклопедия) не говорит ни о чем, кроме того, не говорит и о том, что данный лекарственный препарат имеет свое название и не свидетельствует "о длительном применении для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями;

- внесение препарата "ХЕЛЕПИН" в перечень лекарственных препаратов, составленный Минздравом РФ, было ошибочно.

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

На заседании коллегии, состоявшемся 18.09.2007, заявителем приложены следующие копии документов:

- письмо №01-10815/07 от 07.06.2007 Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития [1];

- письмо №1535 от 13.07.2007 Федерального государственного учреждения "Научный центр экспертизы средств медицинского применения [2];

- справка №17-253 от 13.09.2007 от Государственного унитарного предприятия производственно-экспериментального завода ВИЛАР (далее - ГУП ПЭЗ ВИЛАР) [3].

При этом заявителем было представлено ходатайство о переносе заседания на более поздний срок для возможности представления дополнительных материалов.

Заседание коллегии было перенесено на 29.10.2007, на котором дополнительно было представлено письмо №3951-13/50 от 25.10.2007 от Государственного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений" Российской академии сельскохозяйственных наук (далее - ГУ "ВИЛАР" РАСХН) [4].

Заседание коллегии вновь было перенесено на 06.11.2007, на котором заявителем дополнительно представлено письмо №40/2-283 от 01.11.2007 от ГУП ПЭЗ ВИЛАР [5].

По инициативе коллегии Палаты по патентным спорам заседание повторно перенесено на 22.04.2008. Заявителем вновь представлены следующие материалы:

- письмо №2-214 от 17.04.2008 от ЗАО "ВИЛАР" [6];
- приказ №43 от 09.06.2007 [7].

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

С учетом даты 06.09.2005 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 обозначением, вошедшим во всеобщее употребление, 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 словесное обозначение по заявке №2005722456/50 представляет собой два словесных элемента "ХЕЛЕПИН" и "HELEPINUM", выполненные в две строки заглавными буквами кириллического и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Изучив представленные материалы (1-7), коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

При рассмотрении возражения коллегией Палаты по патентным спорам учитывалась информация, приведенная в решении экспертизы, со ссылкой на сайты, например, www.yandex.ru, www.webapteka.ru, о том, что заявленное обозначение "ХЕЛЕПИН HELEPINUM" воспроизводит название фармацевтического препарата "ХЕЛЕПИН/HELEPINUM",

применяемого в качестве противовирусного (противогерпетического) средства.

Как следует из решения экспертизы, а также из письма [2], представленного самим заявителем, общепризнанное название лекарственного средства "ХЕЛЕПИН HELEPINUM" входит в перечень лекарственных средств, зарегистрированных в Минздраве России до 1992 года. 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.

При этом из представленных материалов [2], [3], [5] следует, что выпуск препарата "ХЕЛЕПИН HELEPINUM" осуществлялся ГУП "ПЭЗ ВИЛАР" с 1987 года. Вместе с тем документ [4] содержит информацию о том, что другая организация - ГУ "ВИЛАР" РАСХН являлась

разработчиком препарата "ХЕЛЕПИН HELEPINUM", и в настоящее время не возражает против осуществления промышленного выпуска данного препарата. Однако подтверждения взаимосвязи между вышеуказанными хозяйствующими субъектами - ГУП "ПЭЗ ВИЛАР" и ГУ "ВИЛАР" РАСХН не представлено. То есть препарат "ХЕЛЕПИН HELEPINUM" выпускался несколькими производителями и вошел во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида и не ассоциируется с конкретным производителем.

Кроме того, согласно иным сайтам сети Интернет (например, <http://www.poisklekarstva.ru>), представляющим собой интерактивные справочники лекарственных средств, по состоянию на дату проведения заседания коллегии присутствует информация о препарате "ХЕЛЕПИН HELEPINUM" производства некой фирмы ВИЛАР (Россия). Однако организационно-правовая форма данного юридического лица не указана.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам есть основания полагать, что до даты подачи заявки № 2005722456/50 выпуск препарата "ХЕЛЕПИН HELEPINUM" организациями ГУП "ПЭЗ ВИЛАР", ГУ "ВИЛАР" РАСХН, а также некой фирмой ВИЛАР привел к утрате различительной способности данного наименования, невозможности его ассоциирования с конкретным производителем, а также к тому, что оно вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Таким образом, заявленное обозначение "ХЕЛЕПИН HELEPINUM" не способно выполнять функцию товарного знака как средства индивидуализации товаров и услуг и воспринимается как простое указание товаров.

Что касается особого мнения заявителя от 25.04.2008, то приведенный в нем документ (договор №1/ИП от 15.12.2003 о передаче

исключительных прав, технической документации и технологии) не был представлен на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. Тем не менее, из данного договора не следует, что фирме ЗАО "ВИЛАР" переданы права на производство препарата "ХЕЛЕПИН". Относительно иных доводов, приведенных в особом мнении необходимо отметить, что они повторяют доводы, приведенные в возражении, и учтены в настоящем решении.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 23.04.2007, оставить в силе решение экспертизы от 12.02.2007.