

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.07.2018 возражение, поданное АО «Татхимфармпрепараты», г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017705610, при этом установила следующее.

Заявленное словесное обозначение «**ПАРКОПАН**» по заявке №2017705610, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.02.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.03.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «ПАРКОПАН» (холинолитик (антагонист

ацетилхолина) центрального действия, применяется при экстрапирамидных нарушениях, особенно для предотвращения и купирования экстрапирамидных побочных эффектов нейролептиков и при паркинсонизме, см. Интернет <http://dic.academic.ru>, www.wikipedia.org) представляет собой лекарственный препарат с определенными характеристиками и назначением, производится различными фармацевтическими компаниями (такими как Гексал Фарма ГмбХ, Германия, Салютас Фальберг-Лист Фарма ГмбХ, Германия, ЗАО «Брынцалов А», Россия, Роттендорф Фарма ГмбХ и др. (см. <http://www.medvopros.com>, <http://pharmalad.com>, <http://nakur.ruckp.org>, <http://tabletki.ua>)), вследствие чего не способно индивидуализировать товары определенного производителя, т.е. не обладает различительной способностью.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- в Государственном реестре лекарственных средств содержится информация о препарате с торговым названием «ПАРКОПАН», производителем которого указан заявитель, при этом иных регистрационных свидетельств на препарат с таким названием на имя иных лиц не выдавалось;

- обозначение «ПАРКОПАН» не является международным непатентованным наименованием лекарственного препарата, поэтому может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;

- приведенные в заключении экспертизы ссылки об известности препарата «ПАРКОПАН» еще со времен СССР не подтверждаются теми источниками информации, которые приведены в заключении экспертизы;

- к известному со времен СССР препарату с таким же действующим веществом («Тригексифенидил») как у «ПАРКОПАНА» относится препарат под обозначением «ЦИКЛОДОЛ», сведения о котором приведены в приведенных экспертизой источниках информации, несмотря на это обозначение «ЦИКЛОДОЛ CYCLODOL» зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №141098 для товаров 05 класса МКТУ;

- обозначение «ПАРКОПАН» не относится к обозначениям, которые в результате их длительного использования различными производителями утратили различительную способность в качестве средства индивидуализации, поскольку единственным лицом, имеющим право производить лекарственный препарат под этим обозначением, является заявитель;

- заявитель имеет право вводить в гражданский оборот лекарственный препарат с торговым наименованием «ПАРКОПАН» на территории Евразийского Союза - в России, Белоруссии и Казахстане; в Белоруссии и Казахстане заявитель обладает исключительными правами на товарный знак «ПАРКОПАН», следовательно, в рамках Евразийского экономического союза заявитель единственный обладает исключительным правом на это обозначение.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017705610 в качестве товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические, фармацевтические субстанции, медикаменты для человека».

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие материалы:

1. Копия регистрационного удостоверения №ЛП-004718 на препарат с торговым наименованием «ПАРКОПАН»;

2. Приказ №450 от 27.11.1990 «О введении в действие инструкции по обращению с наркотическими и ядовитыми лекарственными средствами в советской армии и военно-морском флоте»;

3. Копии свидетельств №60349 и №54322 на товарный знак «ПАРКОПАН», зарегистрированных на территории Республики Казахстан и Республики Беларусь.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (16.02.2017) поступления заявки №2017705610 правовая база для оценки охраноспособности обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения

юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, согласно пункту 34 Правил относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Заявленное обозначение «**ПАРКОПАН**» по заявке №2017705610, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.02.2017, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «медикаменты для человека; препараты фармацевтические; фармацевтические субстанции».

Анализ материалов дела показал, что приведенная в заключении характеристика лекарственного препарата «ПАРКОПАН» (холинолитик (антагонист ацетилхолина) центрального действия, применяется при экстрапирамидных нарушениях, особенно для предотвращения и купирования экстрапирамидных побочных эффектов нейролептиков и при паркинсонизме, см. Интернет <http://dic.academic.ru>, www.wikipedia.org [1]) соответствует описанию такого международного непатентованного наименования лекарственного средства как «Тригексифенидил», входящего в качестве действующего вещества в состав ряда лекарственных препаратов с торговыми наименованиями «Циклодол», «Паркопан». При этом отдельной статьи, посвященной лекарственному препарату под обозначением «Паркопан» приведенные источники информации не содержат.

В заключении экспертизы указывается, что препарат под обозначением «Паркопан» был известен со времен СССР, в связи с чем приводится ссылка на Приказ Министра обороны СССР Д.Язова от 27.11.1990 №450 «О введении в действие инструкции по обращению с наркотическими и ядовитыми лекарственными средствами в Советской Армии и Военно-морском флоте» (далее - Приказ от 27.11.1990 №450) с адресом указанного источника информации в сети

Интернет (http://www.ussrdoc.narod.ru/ussrdoc_narod/usr_17653.htm [2]; <http://via-midgard.info/news/article/1166-karatelnaya-psixiatriya-rossii-2.html> [3]; https://www.allbusiness.ru/BPravo/DocumShow_DocumID_38005.html [4]).

В Интернет-источнике [2] действительно приводится упомянутый Приказ от 27.11.1990 №450, однако в препарат под обозначением «Паркопан» в этом документе не упоминается. В свою очередь приведенный источник информации [4] не является активным, поэтому ознакомиться с его содержанием не представляется возможным. Что касается Интернет-источника [3], то он представляет собой статью «Карательная психиатрия в России-2», опубликованную 15.12.2009, в которой упоминается используемый в психиатрии так называемый препарат-корректор под названием «Циклодол» и его синонимы, в том числе «Паркопан». Однако, какие-либо ссылки на производителя препарата «Паркопан» или его регистрационный номер в указанной статье не приводится.

Также необходимо указать, что заключение экспертизы содержит довод о том, что препарат с названием «Паркопан» выпускается различными фармацевтическими компаниями, среди которых упоминаются компании Гексал Фарма ГмбХ, Германия, Салютас Фальберг-Лист Фарма ГмбХ, Германия, ЗАО «Брынцалов А», Россия, Роттендорф Фарма ГмбХ (http://www.medvopros.com/druds_dictionary/16/Parkopan [5]; http://pharmalad.com/goods/PARKOPAN_5.html [6]; <http://nakur.ruckp.org/ciclodol.htm>; <http://tabletki.ua> [7]).

Однако при обращении к Интернет-источникам информации [5], [6], [7] каких-либо сведений о препарате с названием «Паркопан» выявлено не было.

Вместе с тем обращение к общедоступным сведениям Государственного реестра лекарственных средств, расположенного на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации (<http://grls.rosminzdrav.ru>), показало наличие лекарственного препарата под торговым наименованием «Паркопан» среди лекарственных средств, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации с номером регистрационного свидетельства №ЛП-004718 от 28.02.2018. При этом следует констатировать, что в качестве производителя, упаковщика и лица, осуществляющего контроль качества этого

препарата, выступает АО «Татхимфармпрепараты», т.е. заявитель по заявке №2017705610. Аналогичные сведения о препарате «Паркопан» и его производителе также приводятся в Справочнике лекарственных средств (РЛС), опубликованном на сайте <https://www.rlsnet.ru>. Сведений о каких-либо иных регистрационных удостоверениях на лекарственный препарат «Паркопан» или о других производителях этого лекарственного средства приведенные выше источники информации не содержат.

В силу изложенного нет оснований для вывода о том, что обозначение «**ПАРКОПАН**» использовалось в течение длительного периода времени в качестве средства индивидуализации лекарственного средства, производство которого осуществлялось различными лицами. Следовательно, оснований для отнесения заявленного обозначения к категории обозначений, не обладающих различительной способностью по смыслу пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не усматривается.

Изложенные обстоятельства в совокупности позволяют признать доводы поступившего возражения убедительными в части возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ «медикаменты для человека; препараты фармацевтические; фармацевтические субстанции».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.07.2018, отменить решение Роспатента от 30.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017705610.