

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 09.10.2006, поданное Институтом химии растительных веществ имени Академика С.Ю. Юнусова Академии Наук Республики Узбекистан (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004711082/50, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение со словесным элементом "ЭКДИСТЕН ECDISTENUM" по заявке № 2004711082/50 с приоритетом от 20.05.2004 заявлено на регистрацию в отношении товаров 05, услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение "с фигурной рамкой прямоугольной формы, внутри которой по центру изображены друг под другом изобретенное слово, не имеющее смыслового значения, ЭКДИСТЕН, и его латинское написание – ECDISTENUM".

Федеральным институтом промышленной собственности 05.07.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение "ЭКДИСТЕН ECDISTENUM" утратило различительную способность и вошло в справочную литературу как название лекарственного препарата

(«ЭКДИСТЕН ECDISTENUM» - метаболическое средство, см. письмо Минздрава Российской Федерации, исх. № 2510/4805-99-15 от 28.04.1999), который вошел во всеобщее употребление как наименование определенного вида товара. По существу, данный список представляет собой Российский национальный список непатентованных названий лекарственных препаратов. Согласно Государственному реестру лекарственных средств России (т. 1, Москва, 2004, стр. 86, 744, сеть Интернет Rlsnet), лекарственный препарат "ЭКДИСТЕН" выпускается Мантуровским заводом медицинских препаратов, Россия.

Заявленные услуги 35, 44 классов МКТУ корреспондируют по отношению к товарам 05 класса МКТУ, поэтому однородны им.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.10.2006 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «ЭКДИСТЕН ECDISTENUM» является искусственно созданным словом (в русском написании и в латинском варианте), не имеющим смыслового значения, в силу чего изначально обладает различительной способностью.

- учеными организации заявителя была доказана структура, исследованы полностью фармакология и токсикология препарата, подготовлены, разработаны временные фармакопейные статьи на сырье, субстанцию, лекарственную форму, разработан промышленный способ производства. Подготовлен пакет нормативно-технической документации и представлен в Фармакологический Комитет Министерства здравоохранения СССР для получения разрешения на клинические испытания.

- препарат на основе экдистерона под условным названием "тонэбол" от слова "тонизирующий" и переименованный в дальнейшем в "ратибол" был разрешен к клиническому изучению в 1979 году. В 1984 году препарат был разрешен к широкому медицинскому применению и выпуску, при этом Номенклатурной комиссией Фармакологического комитета утверждено

название "ЭКДИСТЕН". Сырьевой основой препарата являются корни левзеи софлоровидной.

- после разрешения препарата к широкому применению заявитель разработал пакет документации (промышленный регламент, инструкция по применению препарата, технологические инструкции) и внедрил препарат в производство.

- обозначение «ЭКДИСТЕН ECDISTENUM», являясь растительным препаратом с анаболическими свойствами, не отображает ни химического состава, ни свойств, ни назначения препарата, не использовалось ранее и не используется в настоящее время в качестве обозначения, заменяющего, например, понятия "анаболики" ни соответствующими производителями, ни потребителями.

- факт включения Министерством здравоохранения Российской Федерации наименования «ЭКДИСТЕН» в перечень лекарственных препаратов не может служить подтверждением его вхождения во всеобщее употребление как наименования определенного вида товаров.

- мнение экспертизы по поводу приравнивания списка Министерства здравоохранения к "Российскому списку непатентованных названий лекарственных средств" неправомерно, так как непатентованные названия служат для идентификации активных веществ в составе лекарственного средства, а не для идентификации самого препарата. При этом следует отметить, что сырьевой компонентой препарата «ЭКДИСТЕН ECDISTENUM» является левзея софлоровидная, которая входит в состав и других препаратов, разработанных различными компаниями (например, "Rapontik").

- разработанная заявителем технология производства препарата "ЭКДИСТЕН" в 1990 году была освоена согласно договорным отношениям Мантуровским биохимическим заводом, правопреемником которого является Мантуровский завод медицинских препаратов "Ингакамф". В 1989-1990 г. на данном заводе проводилась отработка технологии получения препарата из корней левзеи софлоровидной при участии авторов

разработки и специалистов организации заявителя. В 1990 году было выработано 5 партий субстанции тонизирующего препарата (1,47 кг и 7,55 кг).

- в 1992 году субстанция "ЭКДИСТЕНА", наработанная Мантуровским заводом, не была реализована в связи с экономическими проблемами и была выкуплена заявителем через принадлежащий ему ХЦНТУ "Сада" для производства таблеток на ПО "Узхимфарм".

- в Реестре лекарственных средств зарегистрирован «субст.-пор.» «ЭКДИСТЕН», то есть субстанция в виде порошка, представляющая собой производную для изготовления препарата.

- ссылка экспертизы на производство препарата "ЭКДИСТЕН" несколькими производителями в течение длительного периода времени не правомерна с учетом того факта, что с 2004 года производство субстанции "ЭКДИСТЕНА" Мантуровским заводом прекращено и сведения о его продаже в информационной базе сети Интернет отсутствуют.

- факт включения препарата в Государственный реестр лекарственных средств не является свидетельством того, что обозначение стало общеупотребимым и утратило различительную способность.

- заявленное обозначение является охраноспособным и не подпадает под основания для отказа в регистрации, предусмотренные в пункте 1 статьи 6 Закона.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. распечатка с сайта www.rlsnet.ru на 1 л.;
2. приказ за № 848 от 30.06.1987 Министерства здравоохранения СССР о разрешении к медицинскому применению на 4 л.;
3. выписки из протоколов заседаний номенклатурной комиссии Фармакологического Комитета Министерства здравоохранения СССР от 25.09.1979 и от 30.10.1984 на 2 л.;

4. разрешение Фармакологического Комитета Министерства здравоохранения СССР на промышленный выпуск препарата «экдистен» (ратибол) на 2 л.;

5. выписки из протокола заседаний Фармакологического комитета Управления по внедрению новых лекарственных средств на 2 л.;

6. статьи "Экспериментальная и клиническая фармакология" на 17 л.;

7. временные фармакопейные статьи на 28 л.;

8. акт о внедрении результатов научно-исследовательских разработок в народное хозяйство на 2 л.;

9. распечатки из сети Интернет о наименовании "ЭКДИСТЕН" на 26 л.;

10. опытно-промышленный регламент на производство экдистена от 06.12.1989 на 3л.;

11. информационное письмо от руководства Мантуровского завода о производстве тонизирующего препарата «ЭКДИСТЕН» на 1 л.;

12. акт о выпуске продукции на производственно-экспериментальном заводе НПО «ВИЛАР» за 1988, 1991 на 1 л.;

13. договор на создание (передачу) научно-технической продукции от 1989 г. с Мантуровским биохимическим заводом на 6 л.;

14. календарный план по хоздоговорной работе на тему "участие в пуско-наладочных работах по освоению опытно-промышленного производства экдистена на Мантуровском заводе " на 1л.;

15. акт о производстве "ЭКДИСТЕНА" на Мантуровском заводе медпрепаратов от 20.11.1990 на 1 л.;

16. договор на создание (передачу) научно-технической продукции от декабря 1992 года от Мантуровского завода к ХЦНТУ "САДА" при организации заявителя на 3 л.;

17. календарный план к договору с ХЦНТУ "САДА" на 1 л.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке № 2004711082/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Кроме того, на заседании коллегии от 04.10.2007 заявителем было представлено дополнение к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- препарат «ЭКДИСТЕН ECDISTENUM» (в форме субстанции и таблеток) был разработан и производится до настоящего времени исключительно заявителем.

- производство препарата в России осуществлялось в течение небольшого периода времени на основании контрактов между заявителем и Мантуровским заводом, в связи с чем, он был включен в Государственный реестр лекарственных средств России.

- обозначение «ЭКДИСТЕН ECDISTENUM» не стало общеупотребимым, не утратило различительную способность, так как препарат с данным обозначением производился Мантуровским заводом (в настоящее время находится в состоянии банкротства) по поручению заявителя.

К дополнению были приложены следующие документы:

- письмо ООО «ИНГАКАМФ» (ранее – Мантуровский завод медицинских препаратов), указывающего, что препарат «ЭКДИСТЕН ECDISTENUM» им не производится на 1 л.
- информация о Мантуровском заводе, находящемся в процессе ликвидации на 4 л.
- копия регистрационного удостоверения № 05/575/5 субстанции «ЭКДИСТЕНА» в Узбекистане на 5 л.
- вкладыш к препарату «ЭКДИСТЕН» на 2 л.
- фармакопейные статьи на «ЭКДИСТЕН ECDISTENUM» (субстанция) на 12 л.
- приказ за № 107-К от 21.11.1991 об исключительных правах согласно договору от 1992 года ХЦНТУ «САДА» на маркетинг и продажу препарата на 2 л.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (20.05.2004) поступления заявки №2004711082/50 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, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с положениями пункта 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

В соответствии с требованиями, изложенными в подпункте 2.3.2.1 Правил, под обозначением, вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, 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.

Заявленное на регистрацию обозначение является комбинированным и состоит из изобразительной и словесной частей. Изобразительная часть представлена фигурной прямоугольной рамкой, внутри которой

расположены друг под другом словесный элемент «ЭКДИСТЕН», исполненный заглавными буквами кириллического алфавита, и его транслитерация «ECDISTENUM», выполненная заглавными буквами латинского алфавита. Основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет словесный элемент «ЭКДИСТЕН ECDISTENUM», фигурная рамка является фоном, способна восприниматься как элемент этикетки, сопровождающей товары, и усиливает восприятие слов. Регистрация знака испрашивается в следующем цветовом сочетании «голубой, черный» для товаров 05 класса МКТУ и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ общедоступных источников информации (см. например, справочник «Лекарственные средства» под редакцией М.Д. Машковского, М.: «Медицина», 1993, стр.165) показал, что заявленное обозначение совпадает с названием лекарственного препарата «ЭКДИСТЕН ECDISTENUM» с метаболическими свойствами. Действующим веществом препарата «ЭКДИСТЕН ECDISTENUM» являются корневища левзеи софлоровидной (международное непатентованное наименование). У 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 Палатой 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 «ЭКДИСТЕН» входит в перечень лекарственных средств, зарегистрированных в Минздраве России до 1992 года. «ЭКДИСТЕН» выпускается несколькими производителями и вошел во всеобщее

употребление как обозначение товара определенного вида и не ассоциируется с конкретным производителем.

Представленные документы (акт о внедрении результатов научно-исследовательской разработки за 1991, выписки из протоколов, приказы о разрешении к медицинскому применению за 1987, временные фармакопейные статьи, опытно-промышленный регламент на производство препарата за 1989) свидетельствуют об организации заявителя как разработчике препарата «ЭКДИСТЕН». Вместе с тем, из анализа представленных материалов следует, что выпуск субстанции тонизирующего препарата «ЭКДИСТЕН» осуществлялся Мантуровским заводом медицинских препаратов "Ингакамф" (в 1989 году: Мантуровский биохимический завод) по заказу организации заявителя согласно договорным отношениям за 1989-1990. В период 1992-1994 согласно договорным отношениям между Мантуровским заводом медицинских препаратов и ХЦНТУ "САДА" (образованного при организации заявителя) наработаны партии субстанции препарата «ЭКДИСТЕН» с целью ее дальнейшей реализации ХЦНТУ "САДА". Подтверждение договорных отношений за дальнейший период времени (после 1994 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 № 2004711082/50 дальнейший выпуск препарата «ЭКДИСТЕН» организацией заявителя, а также Мантуровским заводом медицинских препаратов "Ингакамф" 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.

Мнение заявителя о том, что данный завод находится на стадии банкротства, а также письмо о приостановлении производства данного препарата в настоящее время и в течение последующих 2-3 лет является

несостоятельным, поскольку до даты подачи заявки № 2004711082/50 препарат «ЭКДИСТЕН ECDISTENUM» выпускался ЗАО «Ингакамф. Мантуровский Завод Медицинских препаратов» независимо от организации заявителя (согласно информации с сайта сети Интернет www.rlsnet.ru).

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Узбекистана не является основанием для осуществления регистрации этого обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, изложенных в особом мнении за № 2406-814784/VNA от 08.10.2007, коллегия Палаты по патентным спорам констатирует следующее.

Наличие решений о регистрации товарных знаков по свидетельствам № 256523, 319024, 318884 ("Акрихин"), № 117679, 117680 ("Випросал"), № 293174 ("Левомеколь") не может быть принято во внимание в качестве основания для удовлетворения возражения от 09.10.2006 в силу независимости делопроизводства по каждому делу.

Довод заявителя о том, что письмо Министерства здравоохранения было неправомерно учтено экспертизой Федерального института промышленной собственности при подготовке решения, следует признать необоснованным по следующим причинам.

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 он 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 координирование 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.

Лекарственный препарат «ЭКДИСТЕН ECDISTENUM» кроме заявителя, выпускался еще одним предприятием – ЗАО «Ингакамф. Мантуровский Завод Медицинских Препаратов» (см. например, www.drugreg.ru, www.rlsnet.ru), что позволяет отнести его к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида.

Таким образом, заявленное обозначение «ЭКДИСТЕН ECDISTENUM» не способно выполнять функцию товарного знака как средства индивидуализации товара.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 09.10.2006, оставить в силе решение экспертизы от 05.07.2006.