

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 14.04.2008, поданное ОАО "ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ", г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.01.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2005725267/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005725267/50 с приоритетом от 04.10.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, представляющее собой слово «КОФЕТАМИН», выполненное заглавными буквами русского алфавита, являющееся фантазийным и образованное из аббревиатуры названий компонентов на русском языке, входящих в состав лекарственного препарата: кофе – кофеин; тамин – эрготамина тартрат.

Решением Роспатента 24.01.2008 отказано в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы и мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение является названием лекарственного средства против мигрени, которое включено в перечень непатентуемых лекарственных препаратов, вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного

вида в результате изготовления несколькими производителями. В решении Роспатента дана ссылка на письмо Минздрава РФ от 28.04.1999 № 2510/4805-99-15 и также отмечено, что заявителем не представлено соответствующее разрешение от Минздрава РФ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.04.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- понятие "непатентуемые лекарственные средства" не существует;
- на регистрацию заявлено название лекарственного средства;
- согласно существующему списку международных непатентуемых наименований действующими веществами препарата являются "кофеин + эрготамин" (caffeine + ergotamine);
- заявителем ограничен объем притязаний товаров 05 класса МКТУ как "лекарственные средства, а именно: средства противомигренозные";
- противомигренозные средства могут выступать на рынке лекарственных средств под различными названиями;
- словесное обозначение «КОФЕТАМИН» является искусственно созданным словом, сведения о данном препарате включены в различные справочники, в которых указано как торговое название, так и состав лекарственного средства;
- аналогичный состав лекарственного средства «КОФЕТАМИН» имеют зарубежные препараты ("эргоффин", "эргофейн"), что подтверждает индивидуализирующую функцию заявленного знака;
- единственным источником информации в решении Роспатента является письмо Минздрава РФ от 28.04.1999 № 2510/4805-99-15, в котором действительно содержится информация о препарате с названием «КОФЕТАМИН». Данный источник носит рекомендательный характер;
- обозначению «АМИНАЗИН» предоставлена самостоятельная правовая охрана (товарный знак за № 293764), при этом оно также упомянуто в указанном письме Минздрава;

- анализируемый источник информации не носит нормативного характера и не является достаточным для признания заявленного обозначения вошедшим во всеобщее употребление в качестве названия конкретного вида товара;

- в нормативных документах, действовавших на дату подачи заявки, сформулированы достаточные основания для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление для обозначения конкретных видов товара (в данном случае – это Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — 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 (далее — Правила ТЗ)). В данном случае под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара различными производителями стало указанием конкретного вида товара;

- препарат «КОФЕТАМИН» был разработан заявителем в семидесятых годах прошлого столетия, фармакопейная статья зарегистрирована в 1972 г., препарат производится заявителем с 1975 г. по промышленному регламенту, в настоящее время действует фармакопейная статья до 2010 г.;

- за период 1975-2003 препарат «КОФЕТАМИН» производится только заявителем, при этом данные сети Интернет также содержат сведения о заявителе, как единственном производителе этого препарата;

- решение Роспатента не содержит сведений об иных производителях препарата «КОФЕТАМИН»;

- препарат «КОФЕТАМИН» является светочувствительным и для его изготовления необходимы специальное оборудование и производство, которым располагает заявитель;

- действующее законодательство не содержит требования о предоставлении соответствующего разрешения Минздрава на регистрацию обозначения в качестве товарного знака;

- в сознании потребителя заявленное обозначение ассоциируется с заявителем, как единственным производителем данного препарата, который востребован на рынке;

- заявленное обозначение обладает индивидуализирующей функцией.

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

К возражению приложены копии следующих материалов:

- 1) титульный лист решения Роспатента – на 1 л.;
- 2) инструкция по медицинскому применению – на 1 л.;
- 3) сведения из сети Интернет в части описания, выпуска препарата и его зарубежных аналогов – на 11 л.;
- 4) энциклопедия лекарств, 1999 – на 2 л.;
- 5) справочник Видаль, 2005 – на 2 л.;
- 6) справочник предприятий и организаций, 1998 – на 2 л.;
- 7) сведения из регистра лекарственных средств за 1999, 1996, 1995 – на 9 л.;
- 8) сведения из словаря-справочника лекарственных средств – на 2 л.;
- 9) выдержки из фармакопейных статей – на 4 л.;
- 10) выдержка из промышленного регламента – на 3 л.;
- 11) сведения от ФГУП «ГипроНИИмедпром» о выпуске препарата – на 2 л.;
- 12) документация касательно ФГУП «ГипроНИИмедпром» - на 9 л.;
- 13) сведения о выпуске продукции за 1976, 1975, 1980, 1986, 2000, 2005, 2008 – на 9 л.;
- 14) распечатка товарного знака «АМИНАЗИН», решения Палаты по патентным спорам - на 18 л.;
- 15) информационное письмо с указанием «АМИНАЗИН» - на 1 л.;
- 16) письма о препарате – на 20 л.;
- 17) справка по результатам опроса в аптеке города Казань – на 3 л.;

18) письмо от имени Росздравнадзора о выпуске препарата заявителем – на 1 л.

Решением Роспатента от 20.05.2009 было отказано в удовлетворении возражения от 14.04.2008 и поддержано в силе решение Роспатента от 24.01.2008, основанное на заключении по результатам экспертизы.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2009 по делу № А40-100762/09-110-670 было признано недействительным решение Роспатента от 20.05.2009 об отказе в удовлетворении возражения от 14.04.2008 и поддержании в силе решения Роспатента от 24.01.2008, основанного на заключении по результатам экспертизы.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2009 по делу № А40-100762/09-110-670 возражение от 14.04.2008 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

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

С учетом даты (04.10.2005) поступления заявки № 2005725267/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Под таким обозначением 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 № 2005725267/50 представляет собой слово «КОФЕТАМИН», выполненное заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 22.12.2009 по делу № А40-100762/09-110-670 было установлено следующее.

Наименование «КОФЕТАМИН» в перечне «Международных непатентуемых названий» отсутствует.

Согласно письму Росздравнадзора от 06.05.2008 за № 01-12801/08 единственным производителем препарата «КОФЕТАМИН» с момента его разработки и введения в гражданский оборот является заявитель. На момент рассмотрения возражения именно Росздравнадзор осуществляет государственные контроль качества, эффективности и безопасности лекарственных средств в России, а также за лицензированием фармацевтической продукции. Документы, имеющиеся в материалах дела, подтверждают, что на дату подачи заявки заявитель являлся (с 1973 года) и в настоящее время является единственным производителем препарата «КОФЕТАМИН». Таким образом, заявленное обозначение «КОФЕТАМИН» выполняет индивидуализирующую функцию и воспринимается как товарный знак заявителя.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.04.2008, отменить решение Роспатента от 24.01.2008, зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2005725267/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

05 - лекарственные средства, а именно, средства
противомигренозные.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию
товарного знака на 1 л. в 1 экз.