

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 09.08.2010, поданное ЗАО «Ф-Синтез», Московская обл., с. Петрово-Дальнее (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «БУСЕРЕЛИН-ДЕПО» по свидетельству №270512, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «БУСЕРЕЛИН-ДЕПО» по заявке №2003706840/50 с приоритетом от 01.04.2003 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.06.2004 за №270512 на имя ЗАО «Фарм-Синтез», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №270512 представляет собой словесное обозначение «БУСЕРЕЛИН-ДЕПО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №270512 произведена с нарушением требований пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона 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).

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак «БУСЕРЕЛИН - ДЕПО» включает в себя в качестве доминирующего элемента Международное непатентованное наименование (МНН) «бусерелин» - уникальное название фармакологического

вещества, которое имеет всемирное признание и является общественной собственностью.

Перечень МНН разрабатывается международной межправительственной организацией – Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), участником которой является Российская Федерация.

Согласно Резолюции ВОЗ на государства – участники ВОЗ был наложен ряд обязательств, в том числе по препятствованию использования МНН либо производных от них названий в составе товарных знаков.

С момента опубликования рекомендованное МНН становится общественной собственностью и не подлежит регистрации в качестве товарного знака. Предоставление монополии в виде исключительного права на товарный знак, представляющий собой МНН, одному лицу очевидным образом противоречит общественным интересам.

МНН «бусерелин» (в английской транслитерации «buserelin») было опубликовано в Информационном бюллетене ВОЗ еще в 1976 году [1]. То обстоятельство, что зарегистрированный товарный знак выполнен в кириллице, не придает какой-либо различительной способности данному обозначению.

Таким образом, входящий с состав товарного знака доминирующий элемент «БУСЕРЕЛИН», являясь МНН, не обладает различительной способностью, характеризует товары 05 класса МКТУ, приведенные в перечне регистрации, указывая на то, что данные препараты содержат в своем составе определенное активное вещество, и, в том случае, если это не соответствует действительности, есть очевидная вероятность введения потребителей в заблуждение.

Второй элемент оспариваемого товарного знака «ДЕПО» также не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой общепринятое наименование определенной группы препаратов пролонгированного действия, в связи с чем также является описательным.

Поскольку уникальное название фармакологического вещества «БУСЕРЕЛИН» имеет всемирное признание и является общественной

собственностью, предоставление монополии в виде исключительного права на него в виде регистрации товарного знака противоречит общественным интересам.

Оспариваемая регистрация явилась основанием для обращения правообладателя в суд с иском к лицу, подавшему возражение, о запрете использования обозначения «БУСЕРЕЛИН - ДЕПО». В силу указанного заинтересованность лица, подавшего возражение, заключается в том, что оспариваемая регистрация нарушает его права и законные интересы как производителя фармацевтических препаратов.

На основании вышеизложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 270512 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка информационного бюллетеня ВОЗ (WHO Chronicle, 1976, Vol. 30, № 9) на 2л.[1];

- информация о депо-препаратах из Национальной психологической энциклопедии на 1л. [2]

- копия искового заявления на 7л.[3].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением от 09.08.2010 и на заседании коллегии представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

По мнению правообладателя, лицо, подавшее возражение, не представило доказательства своей заинтересованности, поскольку стремление маркировать товары принадлежащим другому лицу товарным знаком, который активно используется правообладателем, не только не может быть принято в качестве доказательства заинтересованности и служить основанием для принятия данного возражения к рассмотрению, но и свидетельствует о недобросовестности лица, подающего такого рода возражение.

В отзыве, в частности, отмечено следующее:

- действия лица, подавшего возражение, представляют собой злоупотребление правом, поскольку, зная о наличии зарегистрированного

товарного знака «БУСЕРЕЛИН-ДЕПО», намеренно начало деятельность по производству фармацевтических препаратов с использованием в их названиях обозначения, сходного до степени смешения с вышеназванным товарным знаком, т.е. целью такой деятельности явилось причинение правообладателю убытков в форме упущеной выгоды вследствие введения в заблуждение потребителей, а обращение в Палату по патентным спорам с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «БУСЕРЕЛИН-ДЕПО» следует рассматривать как превышение пределов осуществления гражданских прав;

- оспариваемый товарный знак не относится к так называемым «скандальным» товарным знакам и знакам, примеры которых перечислены в пункте 2.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила), и, следовательно, к нему не может быть применено положение абзаца 2 пункта 3 статьи 6 Закона.

- ссылки, приведенные в возражении, не подтверждают, что обозначение «БУСЕРЕЛИН» в написании кириллицей является международным непатентованным наименованием (МНН), поскольку приложение [1] содержит информацию в латинском варианте его написания, а утверждение о том, что выполнение в кириллице не способно придать какой-либо различительной способности обозначению несостоятельно;

- что касается утверждения лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак «БУСЕРЕЛИН-ДЕПО» характеризует товары 05 класса, то положения пункта 1 статьи 6 Закона не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования, поэтому их нельзя применить к оспариваемому товарному знаку, который в результате его использования с 1998 года в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» приобрел различительную способность;

- по мнению правообладателя, обозначение, отобранное в качестве МНН, из разряда охancoспособных перешло в разряд обозначений, характеризующих товары, но которое при определенных обстоятельствах может быть признано охancoспособным и быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

- свидетельство о регистрации ЗАО «Фарм-Синтез» на 1л.[4];
- копии страниц сайта Минздравсоцразвития РФ www.grls.rosminzdrav.ru, содержащего данные Государственного реестра лекарственных средств, на 2л.[5];
- выписка из ЕРГЮЛ, содержащая сведения о ЗАО «Ф-Синтез», копии приказов о приеме на работу и прекращении трудового договора Михайлова О.Р. на 4л.[6];
- судебные решения, иллюстрирующие обстоятельства увольнения Михайлова О.Р. (решение Лефортовского районного суда г. Москвы от 07.10.2009, определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 08.12.2009, решение Гагаринского районного суда г. Москвы от 02.12.2009) на 14л.[7];
- регистрационное удостоверение №98/279/4 на лекарственное средство растворов Бусерелина ацетата 02% на 1л.[8];
- бухгалтерские балансы ЗАО «Фарм-Синтез» за 2000, 2001, 2002, 2003 годы, содержащие сведения о выручке от реализации лекарственного средства «бусерелин», на 26л.[9];
- письма об использовании препарата «БУСЕРЕЛИН» различными лицами, начиная с 1999 года, на 9л.[10];
- публикации о применении препарата «БУСЕРЕЛИН» с указанием его производителя ЗАО «Фарм-Синтез» на 26л.[11];
- копии образцов упаковки лекарственного средства «БУСЕРЕЛИН» на 4л.[12];
- регистрационные удостоверения на препараты бусерелин-депо, бусерелин на 9л.[13];
- отзывы по использованию препарата «бусерелин-депо» на 7л.[14].

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии были представлены дополнительные материалы из общедоступных источников информации, подтверждающие доводы, изложенные в возражении, касающиеся информации о препаратах «супрекур», «супрефакт», «супрафакт-депо», производителем которых является компания Hoechst (Германия), а действующим веществом (МНН) - бусерелин [15].

При определении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того обстоятельства, что исключительное право на обозначение «БУСЕРЕЛИН ДЕПО», которое включает в себя международное непатентованное наименование (МНН), являющееся общественной собственностью, затрагивает законные интересы лица, подавшего возражение, что приводит к причинению реального ущерба данному лицу как субъекту хозяйственной деятельности на рынке лекарственных препаратов, в частности, к судебному столкновению правообладателя и лица, подавшего возражение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (01.04.2003) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 270512 включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) к таким обозначениям относятся, в

частности, указание свойств товаров; указания материала или состава сырья.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Приведенный в пункте (2.5.2) Правил перечень признаков обозначений, относящихся к категории противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не является исчерпывающими и может быть дополнен обозначениями, которые оцениваются с учетом общепринятых мировых стандартов морали, национальных традиций и культуры.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №270512, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «БУСЕРЕЛИН-ДЕПО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно представленным как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем источникам информации [1], [5], [8], [12], [13], слово «бусерелин» (латинский вариант – buserelin) представляет собой международное непатентованное наименование (МНН) - уникальное название фармакологического вещества, которое имеет всемирное признание и является общественной собственностью. Слово ДЕПО применительно в лекарственному препарату указывает на его продленное действие. Такие препараты способствуют установлению более стабильной концентрации препарата в организме, облегчают организацию проведения поддерживающей терапии [2].

Фармакологическое вещество - это словесное обозначение в виде определенного сочетания букв, идентифицирующее данное фармакологическое вещество, имеющее определенное химическое строение и фармакологические свойства.

Существующая система МНН была введена в 1950 году резолюцией Всемирной Ассамблеи Здравоохранения WHA 3.11 и начала функционировать в 1953 году, когда был опубликован первый список МНН для фармацевтических субстанций.

Система МНН ВОЗ гарантирует, что каждая активная субстанция будет идентифицирована с помощью уникального международно-признанного названия, которое может использовать любой производитель, так как оно является общественной собственностью.

МНН, в отличие от товарных знаков, служит для идентификации не самого товара и его производителя, а для идентификации активных веществ в составе лекарственного препарата.

Как правильно указано в возражении, Резолюция ВОЗ WHA 49.19 по МНН накладывает на государства - участники ВОЗ ряд обязательств, в том числе по препятствованию использования МНН либо производных от них названий в составе товарных знаков.

МНН «buserelin» было опубликовано в информационном бюллетене ВОЗ [1] в 1976 году задолго до регистрации правообладателя в качестве юридического лица (20.10.1997) [3]. С момента опубликования МНН становится общественной собственностью и не подлежит регистрации в качестве товарного знака.

Таким образом, используя обозначение «БУСЕРЕЛИН-ДЕПО» для маркировки своей продукции, правообладатель был осведомлен о том, что входящий в это обозначение словесный элемент «БУСЕРЕЛИН» представляет собой МНН, которое является общественной собственностью и предназначено для идентификации лекарственных средств, указывая на активное вещество в составе лекарственного средства, определяющее его фармацевтические свойства.

Доводы правообладателя о том, что материалы возражения не подтверждают, что слово «бусерелин» в кириллическом написании является МНН, несостоятельны, поскольку для российского потребителя наряду с латинским используется русское написание МНН, что было отражено, в частности, в Федеральном законе от 22.06.1998 №86-ФЗ «О лекарственных средствах» (статьи 16, 19) и включено в действующий Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (с изменениями и дополнениями) (см. статью 46). Кроме того, правообладателем представлены материалы [5], [12], [13], в которых МНН указано как в кириллическом (бусерелин) так и в латинском (*buserelin*) написании.

В силу указанного, регистрация оспариваемого товарного знака «БУСЕРЕЛИН-ДЕПО» произведена с нарушением требований пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку данное обозначение, как было отмечено выше, представляет собой прямое указание на фармакологическое (активное) вещество, имеющее определенное химическое строение, определяющее фармакологические свойства лекарственного средства и его терапевтическое действие как лекарственного препарата продленного (пролонгированного) действия.

Что касается материалов [5], [8] – [14], представленных правообладателем в подтверждение приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака, то они не могут быть приняты во внимание, поскольку обозначение, представляющее собой МНН, служит для идентификации активных веществ в составе лекарственного препарата и унификации лекарственных средств, применяемых в медицинской практике, и предназначено для использования в качестве общественной собственности без каких-либо ограничений, в силу чего ему не может быть предоставлено исключительное право на имя конкретного лица.

В отношении доводов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 6 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

На заседании коллегии правообладатель в своем устном выступлении согласился с доводами возражения о том, что в отношении части товаров 05 класса МКТУ, не относящихся к фармацевтическим препаратам, оспариваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара.

В отношении доводов возражения о том, что оспариваемая регистрация противоречит общественным интересам, коллегия отмечает, что регистрация товарного знака, представляющего собой МНН - уникальный пример признанного во всех странах мира международного стандарта в сфере здравоохранения, отвечающего интересам всех субъектов сферы обращения лекарственных средств, с одной стороны необоснованно наделяет правообладателя определенными преимуществами, а с другой стороны наносит урон репутации Российской Федерации как члену ВОЗ, несущему обязательства по препятствованию использованию МНН в составе товарных знаков.

В отношении ссылки заявителя на иные регистрации коллегия отмечает, что в Российской Федерации не существует прецедентного права, и при принятии решения о регистрации товарного знака учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности.

Таким образом, доводы возражения о том, что регистрация товарного знака «БУСЕРЕЛИН-ДЕПО» по свидетельству №270512 была произведена с нарушением пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона, следует признать убедительными.

Что касается доводов, изложенных в отзыве правообладателя, о злоупотреблении правом со стороны лица, подавшего возражение, то рассмотрение этого вопроса не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам.

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя 16.11.2010 поступило Особое мнение, повторяющее доводы, изложенные в отзыве, касающиеся заинтересованности лица, подавшего возражение, злоупотреблении правом и исследований доказательств приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака «БУСЕРЕЛИН-ДЕПО», рассмотренные в данном заключении.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.08.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 270512 недействительным полностью.