

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, 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 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс).

Решение Роспатента мотивировано 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

вошедших 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.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.01.2009, заявителем было представлено ходатайство о переносе заседания на более поздний срок, мотивированное необходимостью предоставления дополнительного времени для подготовки материалов. В удовлетворении данного ходатайства было отказано коллегией Палаты по патентным спорам ввиду отсутствия объективных причин для переноса заседания коллегии. Заявителем также представлено письмо от имени Росздравнадзора о выпуске препарата заявителем.

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

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 ТЗ.

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», исполненное заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом.

Изучив представленные материалы (1-17) коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Анализ общедоступных источников информации (www.rlsnet.ru), а также документов (3,7,8) показал, что заявленное обозначение совпадает с названием лекарственного препарата «КОФЕТАМИН», применяемого в качестве противомигренозного средства. Согласно документам (2,3,8) действующим веществом препарата «КОФЕТАМИН» является «кофеин + эрготамин» (международные непатентованные наименования). У коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания согласиться с доводами возражения о том, что заявленное обозначение не может рассматриваться как международное непатентованное наименование лекарственного средства.

Вместе с тем, при рассмотрении возражения коллегией Палаты по патентным спорам учитывалась также информация, приведенная в решении Роспатента, 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 «КОФЕТАМИН» входит в перечень лекарственных средств, зарегистрированных в Минздраве России до 1992 года. «КОФЕТАМИН» выпускается несколькими производителями и вошел во всеобщее

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

Кроме того, заявителем не представлено соответствующее письменное разрешение от Министерства здравоохранения в части исключения препарата «КОФЕТАМИН» из письма за исх. № 2510/4805-99-15 от 28.04.1999, при этом на заседании коллегии заявитель озвучил, что не располагает подобной возможностью.

Что касается представленного письма от Росздравнадзора в части выпуска препарата «КОФЕТАМИН» только заявителем, то коллегия сочла данную информацию несостоятельной для вывода о том, что заявленное обозначение обладает индивидуализирующей функцией в отношении анализируемой категории товара. Данный вывод обусловлен тем, что признание заявленного обозначения вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида было осуществлено иным органом.

Таким образом, заявленное обозначение «КОФЕТАМИН» не способно выполнять функцию товарного знака как средства индивидуализации товаров, воспринимается как простое указание товаров.

Относительно доводов заявителя, касающихся наличия товарного знака «АМИНАЗИН», исключительные права на которые принадлежат третьему лицу, Палата по патентным спорам отмечает, что в силу самостоятельного делопроизводства по каждой заявке данный товарный знак не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Относительно доводов заявителя, изложенных в жалобе за № Д/з-юр от 19.01.2009, следует отметить, что они приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении, и повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.04.2008, оставить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.01.2008 в силе.