

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 10.11.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №214369, поданное ЗАО «Вифитех», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ЛЕСПЕФЛАН» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.06.2002 за №214369 по заявке №2000700186/50 с приоритетом от 05.01.2000 на имя Открытого акционерного общества «ДАЛЬХИМФАРМ», г. Хабаровск, (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЛЕСПЕФЛАН», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.11.2008 выражено мнение о том, что регистрация № 214369 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Указанное мнение мотивировано тем, что обозначение «ЛЕСПЕФЛАН» не обладает различительной способностью и вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— обозначение «ЛЕСПЕФЛАН» вошло в обиход потребителей, специалистов фармакологии, медицины, работников аптек в качестве наименования гипоазотемического, диуретического и противовоспалительного средства;

— обозначение «ЛЕСПЕФЛАН» применяется в качестве наименования лекарственного средства, выпускаемого различными производителями;

— применение обозначения «ЛЕСПЕФЛАН» получило начало с момента утверждения наименования лекарственного препарата 28.09.1988;

— до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака обозначение «ЛЕСПЕФЛАН» приобрело смысловое значение, носящее характер указания на наименование конкретного лекарственного средства, обладающего присущими ему свойствами, то есть товара определенного вида.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака «ЛЕСПЕФЛАН» по свидетельству №214369 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатка товарного знака «Леспефлан» из Реестра товарных знаков [1];
- копия лабораторного технологического регламента №39-19-113 на производство Леспефлана [2];
- копия патентного формуляра на способ получения Леспефлана [3];
- копия временной фармакопейной статьи ВФС 42-1937-89 [4];
- копия регистрационного удостоверения №90/44/13 [5];
- копия выписки из протокола №4 от 26.09.1988 [6];
- копия письма заместителя министра здравоохранения СССР В.К. Лепяхина [7];
- копии Лицензии №003394 [8];
- копии Лицензии №006952 [9];

- копии Лицензии №011935[10];
- копии Лицензии №014775[11];
- приказ от 29.01.1990 №44 [12];
- приказ от 28.04.1990 №179 [13];
- приказ от 19.06.1990 №249 [14];
- выписка из справочника Сроки годности лекарственных средств [15];
- приказ от 09.11.1994 №240 [16];
- приказ от 27.11.1995 №63 [17];
- государственный реестр лекарственных средств [18];
- письмо от 16.02.1998 №29-2а/80 [19];
- постановление от 08.05.1998 №119-ПГ [20];
- приказ от 30.10.1998 №597 [21];
- государственный реестр лекарственных средств [22];
- постановление от 19.05.1999 №177-ПГ [23];
- приказ от 31.12.1999 №472 [24];
- государственный реестр лекарственных средств [25];
- государственный реестр лекарственных средств [26];
- общероссийский классификатор продукции ОК 005-93 [27];
- распечатки из Интернета [28].

Правообладатель товарного знака «ЛЕСПЕФЛАН» представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- в ноябре 1984 года правообладателем началась работа по разработке нового препарата «ЛЕСПЕФЛАН». Внедрение и производство препарата обусловлено тем, что: леспедица двухцветная произрастает только в Хабаровском и Приморском краях – это гарантирует обеспечение производства сырьем, так как сбор побегов определен один раз в сезон; в этих целях создавалась заводская бригада заготовителей, и по разрешению Министерства природных ресурсов осуществлялась собственная заготовка сырья;

- 25.01.1985 года утверждена «Целевая комплексная программа работ по созданию нового лекарственного средства гипозотемического и диуретического действия из побегов леспедицы двухцветной – Леспефлан»;

- итогом многолетнего труда и финансовых вложений явилось начало в 1990 году промышленного производства препарата Леспефлан на Хабаровском химико-фармацевтическом заводе, данный препарат на протяжении всего периода и до настоящего времени входит в номенклатуры производимых предприятием лекарственных средств;

- экспертиза Роспатента наличия абсолютных оснований для отказа в регистрации товарного знака не выявила, что подтверждается выдачей на имя ОАО «Дальхимфарм» свидетельства №214369 на товарный знак «ЛЕСПЕФЛАН», данный вывод подтверждается Постановлением Президиума ВАС РФ №11580/04 от 14.12.2004;

- доводы заявителя о том, что обозначение «ЛЕСПЕФЛАН» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, не подтверждено документально;

- ОАО «Дальхимфарм» в течении длительного периода времени, начиная с 2002 года ведет претензионную работу по отношению к лицу, подавшему возражение.

На основании изложенного правообладатель просит сохранить правовую охрану товарного знака «ЛЕСПЕФЛАН» по свидетельству №214369 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- свидетельство на товарный знак №214369 [29];

- отчет «Проверка лабораторного регламента на производство Леспефлана» [30];

- план работы по наработке Леспефлана для клинических испытаний [31];

- отчет о наработке Леспефлана для клинических испытаний [32];

- приказ №580 от 22.12.1988 по Хабаровскому химико-фармацевтическому заводу [33];
- программа проведения испытаний получения Леспефлана на опытно-промышленной установке [34];
- титульный лист опытно-промышленного регламента ПР 06-0410-14-89 на производство Леспефлана [35];
- отчет об отработке технологии получения Леспефлана [36];
- Фармокопейная статья предприятия ОАО «Дальхимфарм» ФСП 42-0158-2648-02 «Леспефлан раствор для приема внутрь» [37];
- Регистрационное удостоверение Р №001865/01-2002 от 10.11.2002 ОАО «Дальхимфарм» [38];
- Регистрационное удостоверение Р №001865/01-2002 от 16.10.2008 ОАО «Дальхимфарм» [39];
- титульный лист промышленного регламента ПР 00480052-183-05 на производство Леспефлана [40];
- лицензия № 64/017/94 от 27.07.94 [41];
- лицензия № 64/356/96 от 28.12.96 [42];
- лицензия № 64/947/99 от 24.12.99 [43];
- лицензия № 64/0171-Л/03 от 13.03.2003 [44];
- лицензия № 99-04-000428 от 18.12.2007 [45].

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

С учетом даты приоритета (05.01.2000) оспариваемой регистрации №214369 правовая база для оценки охраноспособности зарегистрированного товарного знака включает в себя вышеуказанный Закон и Правила

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом России 08.12.1995 регистрацией №989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – 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, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые наименования товаров, заявляемые для обозначения этих товаров (пункт 2.3.1 Правил).

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №214369 является словесным «ЛЕСПЕФЛАН», выполненный стандартным шрифтом буквами русского.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что представленная лицом, подавшим возражение разрешительная документация [1-11], выданная на имя ВИЛР и ЗАО «Вифитех», свидетельствует только о подготовке к выпуску продукции под названием «ЛЕСПЕФЛАН».

Реального подтверждения того, что до даты приоритета оспариваемой регистрации товар «ЛЕСПЕФЛАН» производился и выпускался различными

производителями, в том числе ВИЛР и ЗАО «Вифитех» из вышеуказанных документов не усматривается.

Представленные документы [12-28] носят информационный характер (не являются подтверждением реального присутствия товара на рынке), при этом, документы [28] относятся к более поздней дате, чем дата приоритета оспариваемой регистрации.

Указанное выше позволяет сделать вывод о том, что лицом, подавшим возражение, не доказано, что оспариваемый товарный знак «ЛЕСПЕФЛАН» вошел во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Указанные документы также не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета оспариваемого знака обозначение не обладало различительной способностью.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №214369 в отношении товаров 05 класса МКТУ требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона, неправомерны.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.11.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №214369.