

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.04.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2013, поданное ЗАО «РЕСТЕР», г. Ижевск, Удмуртская Республика (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №224142, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2000713938 с приоритетом от 08.06.2000 зарегистрирован 09.10.2002 за №224142 на имя ОАО «КРАСФАРМА», г.Красноярск (далее - правообладатель), в отношении товаров 05, 16 и услуг 42 классов МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 08.06.2020.

Товарный знак представляет собой словесное обозначение «ДИСОЛЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №224142 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно Фармакопейной статье в 1980 году существовала рецептура и технология приготовления лекарственного средства раствор «Дисоль» для инъекций;

- раствор для инъекций «Дисоль» состоит из натрия ацетата 2 г., натрия хлорида 6 г., воды для инъекций до 1 л., характеризуется определенным назначением (средство для регуляции солевого баланса) и формой выпуска (раствор для инъекций);

- до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака лекарственное средство «Дисоль» было зарегистрировано, внесено в Государственный реестр лекарственных средств, разрешено и рекомендовано к применению согласно приказу Министерства здравоохранения СССР № 590 от 21 июля 1972 г.;

- производство раствора для инъекций «Дисоль» осуществлялось несколькими предприятиями: ОАО «Биохимик» (Саранск), ОАО «Красфарма» (Красноярск), Мосхимфармпрепараты, ОАО «Дальхимфарм» (Хабаровск), ОАО «Биосинтез» (Пенза), Биок-Курская биофабрика (Курск), Екатеринбургское ГП по производству бакпрепаратов (Екатеринбург), ОАО «Омский мясокомбинат» (Омск), Хабаровское ГП по производству бакпрепаратов (Хабаровск), Акционерное Курганское общество «Синтез» (Курган);

- таким образом, обозначение «Дисоль» вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида;

- маркировка этим обозначением иных лекарственных растворов способна ввести в заблуждение потребителя относительно вида, свойства и качества товара;

- поскольку лекарственное средство «Дисоль» выпускалось различными производителями до даты приоритета оспариваемого товарного знака, оно утратило способность отличать товары одних производителей от товаров того же вида другого производителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №224142 недействительной в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копия Фармакопейной статьи ФС 42-1487-80 [1];
- копия приказа Министерства здравоохранения СССР № 590 от 21.07.1972 г. [2];
- копия приказа Министерства здравоохранения СССР № 223 от 12.08.1991 г. [3];
- копия страниц из «Сборника унифицированных лекарственных прописей» [4];
- копии стр. 1, 2, 277 из Государственного реестра лекарственных средств и изделий медицинского назначения (официальное издание на 01.07.1994 г.) [5];
- копия Перечня уникальных номеров (индексов) лекарственных средств (официальное издание по состоянию на 01.11.1998 г.) [6];
- копия Приказа №106 от 05.10.1999 г. о результатах конкурса ответственных поставщиков на право поставки фармацевтическим (аптечным) организациям и учреждениям здравоохранения московской области лекарственных средств и изделий медицинского назначения [7];
- копия выписки из Государственного реестра цен на лекарственные средства (3-е издание - по состоянию на 02.12.1999 г.) [8];
- копия приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации №445 от 20.12.1999 г. «О разрешении медицинского применения лекарственных средств» [9];
- копия выписки из Государственного реестра лекарственных средств (официальное издание по состоянию на 01.01.2000 г.) [10];

- копии писем Министерства Здравоохранения Российской Федерации «О государственной регистрации цен на лекарственные средства» [11];

- копия выписки из Государственного реестра цен на лекарственные средства (4-е издание - по состоянию на 14.03.2000 г.) [12];

- Машковский М.Д. Лекарственные средства - М.: Медицина, 1993 (копии стр. 1,133) [13];

- Ключев М.А. Лекарственные средства: свойства, применение, противопоказания - М.: Русская книга, 1993 (копии стр. 1,162) [14].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №194542 недействительной полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 09.04.2013 и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

При этом в отзыве указывается следующее:

- «Дисоль» является конкретным лекарственным средством и относится к виду регидратирующих средств (фармакотерапевтическая группа согласно данным Государственного реестра лекарственных средств), а не видом товаров;

- указание на лекарственное средство «Дисоль» в общедоступных источниках (справочниках, периодических изданиях по медицинской тематике и нормативно-технической документации) не является подтверждением всеобщности употребления, а подтверждает узкоспециализированный, отраслевой характер – медицина;

- ЗАО «Рестер» не представлено доказательств того, что данное обозначение прочно вошло в обиход среди потребителей и отраслевых специалистов;

- данный препарат не производился и не производится в настоящее время значительным количеством фармпроизводителей;

- таким образом, на момент регистрации товарный знак «Дисоль» не являлся обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №224142 предпринимал ряд действий по защите прав на данный товарный знак;

- в частности, правообладателем заключены лицензионные договоры на использование товарного знака по свидетельству №224142 с ОАО «Биосинтез» от 06.11.2007, с ОАО «Биохимик» от 13.12.2007;

- правообладатель обратился к ЗАО «Рестер», ФГУП «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко, ОАО «Мосфарм», ОАО «Дальхимфарм», ОАО НПК «Эском», ЗАО «Алтайвитамины», ФГУП «Курская биофабрика - фирма БИОК» с предупредительными письмами о незаконном использовании ими товарного знака по свидетельству №224142;

- после чего к правообладателю обратились ООО «Мосфарм», ОАО «Дальхимфарм», ОАО НПК «Эском» с предложениями заключить лицензионные договоры;

- лицензионные договоры с указанными лицами подписаны и направлены для регистрацию в Федеральную службу по интеллектуальной собственности;

- кроме того, правообладатель направлял заявления в Федеральную антимонопольную службу о привлечении к административной ответственности ЗАО «Рестер», ФГУП «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко и ЗАО «Алтайвитамины»;

- по результатам рассмотрения данных заявлений Федеральной антимонопольной службой приняты решения об отказе в возбуждении дел, поскольку не имелось доказательств того, что вышеперечисленные лица в последние три года выпускали лекарственный препарат «Дисоль»;

- отмена исключительного права на товарный знак «Дисоль», широко использовавшийся в гражданском обороте правообладателем, приведет к свободному использованию этого обозначения любым хозяйствующим субъектом

без принятия на себя обязательств в отношении качества медицинской продукции, что повлечет существенное ущемление прав потребителей данной продукции.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №224142.

Правообладателем к отзыву приложены следующие документы:

- выписка из Единого государственного реестра лекарственных средств в отношении лекарственного препарата «Дисоль» [15];

- копия Свидетельства на товарный знак №224142 и уведомления о продлении срока действия регистрации [16];

- копии лицензионных договоров на использование товарного знака по свидетельству №224142 с ОАО «Биосинтез» от 06.11.2007 и с ОАО «Биохимик» от 13.12.2007 [17];

- копии писем ОАО «Красфарма» (с почтовым уведомлениями) к ЗАО «Рестер» от 24.07.2012 № 103/93, к ФГУП «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко от 24.07.2012 № 103/90, к РУП «Несвижский завод медицинских препаратов», к ОАО «Мосфарм» от 24.07.2012 № 103/95, к ОАО «Дальхимфарм» от 24.07.2012 № 103/89, к ОАО НПК «Эском» от 24.07.2012 №103/91, к ЗАО «Алтайвитамины» от 24.07.2012 № 103/88, к ФГУП «Курская биофабрика - фирма БИОК» от 24.07.2012 № 103/94 [18];

- копии писем с предложениями в адрес ОАО «Красфарма» заключить лицензионные договоры: ООО «Мосфарм» (письмо от 08.08.2012 № 537), ОАО «Дальхимфарм» (письмо от 27.08.2012 № 4911), ОАО НПК «Эском» (письмо от 29.01.2013 № 21-2-156), о продлении лицензионных договоров: ОАО «Биохимик» (письмо от 23.01.2013г. № 29-94) и ОАО «Биосинтез» (письмо от 20.12.2012 №6890) [19];

- копии заявлений ОАО «Красфарма» в Федеральный антимонопольный орган: от 21.12.2012 № 103/186, от 21.12.2012 № 103/185, заявление от 21.12.2012 №103/184 [20];

- Постановление Президиума ВАС РФ от 14.12.2004 №11580/04 [21];

- Постановление Президиума ВАС РФ от 06.07.2004 №2606/04 [22];

- Определение КС РФ от 20.12.2001 №287-0 [23].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (08.06.2000) приоритета товарного знака по свидетельству №224142 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, с изменениями, утвержденными приказом Роспатента от 19.12.1997 за №212 (далее—Правила).

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью.

К таким обозначениям в соответствии с подпунктом (1.1) пункта 2.3 Правил могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

В соответствии с требованиями абзаца 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

Согласно подпункту (1.3) пункта 2.3 Правил под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

В соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (2.1) пункта 2.3 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.

Товарный знак по свидетельству №224142 с приоритетом от 08.06.2000 представляет собой словесное обозначение «ДИСОЛЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Согласно доводам возражения, обозначение «ДИСОЛЬ», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №224142, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (08.06.2000) вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида.

Представленные к возражению документы [1-14] свидетельствуют о том, что обозначение «ДИСОЛЬ» представляет собой название раствора для инъекций с определенным составом (в 1 л. раствора содержится натрия хлорида 6 г. и натрия ацетата 2 г.), применяемого в качестве лекарственного средства при обезвоживании и интоксикации организма.

Раствор для инъекций «ДИСОЛЬ» в течение двух лет, предшествующих дате приоритета товарного знака по свидетельству №224142, выпускался различными производителями. Однако указанный период выпуска препарата не является достаточным для того, чтобы говорить об устоявшейся взаимосвязи между товаром (медицинским препаратом с определенным составом и свойствами) и обозначением «Дисоль».

Кроме того, в возражении не приведены данные об использовании рассматриваемого обозначения в качестве названия товара специалистами в медицинской сфере, работниками торговли и потребителями.

Таким образом, проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, документы коллегией палаты по патентным спорам не установлено

наличие совокупности признаков, характеризующих анализируемое обозначение как вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В этой связи отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №224142 требованиям абзаца 4 пункта 1 статьи 6 Закона.

Поскольку медицинский препарат «Дисоль» относится к категории «фармацевтических препаратов», в отношении которых и зарегистрирован оспариваемый товарный знак, отсутствуют основания для вывода о способности товарного знака по свидетельству №224142 вводить потребителей в заблуждение относительно их вида и свойств (абзац 2 пункта 2 статьи 6 Закона).

Вместе с тем, присутствие на рынке до даты приоритета оспариваемого товарного знака медицинского препарата «Дисоль» с одинаковым составом и свойствами, выпускаемого не только правообладателем, но и иными независимыми от него производителями (ОАО «Биохимик», ОАО «Красфарма», ОАО «Дальхимфарм», Мосхимфармпрепараты, биофабрика – БИОК, Екатеринбургское ГП по производству бакпрепаратов, Хабаровское ГП по производству бакпрепаратов, ОАО «Омский мясокомбинат», ОАО «Биосинтез»), позволяет говорить о том, что данное обозначение не обладало различительной способностью, то есть способностью индивидуализации товар конкретного производителя.

Резюмируя изложенное, регистрация товарного «Дисоль» в отношении товаров 05 класса МКТУ произведена в нарушение требований абзаца 2 пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 09.04.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №224142 недействительным частично.