

**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, рассмотрела возражение от 08.04.2011, поданное ОАО «Татхимфармпрепараты», г. Казань (далее - заявитель) на решение Роспатента от 21.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009716747, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009716747 с приоритетом от 14.07.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БЕФУНГИН», выполненное буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 21.03.2011 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, так как является торговым наименованием отечественного лекарственного средства, вошедшим во всеобщее употребление в качестве обозначения товара определенного вида и не ассоциирующимся с конкретным производителем ввиду того, что данное лекарственное средство до 1992 года выпускалось на нескольких заводах бывшего СССР (см. Государственный реестр

лекарственных средств. Официальное издание, Москва, 1998, раздел 2, Лекарственные средства, стр.54).

В возражении от 21.03.2011, поступившем в Палату по патентным спорам заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие аргументы:

- в решении об отказе не приведены конкретные производители препарата «БЕФУНГИН»;
- препарат «БЕФУНГИН» относится к фармакотерапевтической группе общетонизирующих средств растительного происхождения;
- при рассмотрении вопроса охраноспособности обозначения следует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака;
- заявитель производит лекарственное средство «БЕФУНГИН» с 1960 года, а также являлся разработчиком данного препарата (первоначально препарат назывался ИННОТИН), что подтверждается приложенными к материалам заявки документами;
- заявитель неоднократно подавал заявки на регистрацию товарного знака «БЕФУНГИН», в частности, в 1999, 2002, 2003.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- приказ №586 от 30.12.1976 о создании Казанского производственного химико-фармацевтического объединения «Алга» [1];
- приказ №539 от 11.11.1977 об изменении наименования Казанского производственного химико-фармацевтического объединения «Алга» на объединение «Татхимфармпрепараты» [2];
- устав объединения «Татхимфармпрепараты» [3];
- приказ №124 от 14.03.2003 о переименовании предприятия на ОАО «Татхимфармпрепараты» [4];
- инструкции по медицинскому применению препарата БЕФУНГИН [5];
- справка по объему выпуска препарата «БЕФУНГИН» с 1960 по 2010 годы [6];
- сертификат соответствия продукции [7];
- отчет эксперта по доклиническому изучению «БЕФУНГИНА», Казань, 2004 [8];

- письмо представителя корейской компании ДООРЭ Корпорейшн о сотрудничестве с заявителем в области экспорта препарата «БЕФУНГИН» [9];
- информация о препарате «БЕФУНГИН» и его свойствах [10];
- переписка с фармакопейным комитетом Минздрава СССР [11];
- приказ Минздрава СССР от 18.06.1969 за №446 [12];
- страницы журнала «Производители лекарственных средств» №43 за октябрь 2003, №50 за май 2004 и №67 за ноябрь 2005 [13].

В указанном возражении заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

С учетом даты (14.07.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 за №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление, 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «БЕФУНГИН», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ: «лекарственные препараты для медицинских целей».

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Обозначение «БЕФУНГИН» является названием лекарственного препарата, предназначенного для симптоматического лечения хронических гастритов, язвенной болезни желудка, а также для улучшения общего состояния онкологических больных. Представленные заявителем документы свидетельствуют о том, что препарат был разработан и производился в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР [12] Казанским Химико-фармацевтическим заводом, который с 01.03.1977 года вошел в состав Казанского производственного химико-фармацевтического объединения «Алга», переименованного в Казанское производственное химико-фармацевтическое объединение «Татхимфармпрепараты», о чем свидетельствуют представленные материалы [1-4]. В результате реорганизации данного предприятия было образовано ОАО «Татхимфармпрепараты», являющееся заявителем по заявке №2009716747.

Препарат относится к фармакотерапевтической группе общетонизирующих средств на основе экстракта гриба березового (чаги) и хлорида кобальта. В соответствии с выпиской из протокола №17 заседания номенклатурной комиссии при фармакологическом комитете Минздрава СССР препарату «экстракт березового гриба (чаги)» присвоено наименование «ИННОТИН», а в 1969 данный препарат получил название «БЕФУНГИН».

Таким образом, довод экспертизы о том, что обозначение «БЕФУНГИН» является обозначением товара определенного вида, является необоснованным, поскольку данное обозначение изначально являлось искусственно созданным словом для обозначения общетонизирующего препарата на основе экстракта чаги.

Материалами дела также опровергнут довод экспертизы о том, что обозначение «БЕФУНГИН» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, поскольку для препарата, обладающего общетонизирующими свойствами, на основе экстракта гриба березового помимо наименования «БЕФУНГИН» используются и другие наименования, например, настойка березового гриба-чаги, гастротунгин, чага, чаговит.

Как указано в возражении, препарат под названием «БЕФУНГИН» выпускается заявителем с 1969 года. Сведения об объемах выпуска препарата с 1960 по 2010 гг. представлены в справке [6]. Указанная информация свидетельствует о том, что заявителем (и его правопреемниками) препарат под названием «Бефунгин» был разработан, дорабатывался и производился длительное время, благодаря чему им была заработана определенная репутация.

В то же время необходимо отметить, что в настоящее время в сети Интернет содержится информация о четырех держателях регистрационного удостоверения на препарат «БЕФУНГИН», среди которых заявитель - ОАО «Татхимфармпрепараты», Ярославская фармфабрика, Муромский приборостроительный завод и ЗАО «Вифитех». При этом информации о Муромском приборостроительном заводе как о производителе лекарственного средства Бефунгин обнаружить не удалось (распечатка с сайта завода приложена заявителем). По сведениям с сайта завода указанное предприятие специализируется на производстве средств инициирования для боеприпасов всех родов войск Вооруженных сил Российской Армии.

Заявителем также были представлены сведения об объемах продаж препарата «БЕФУНГИН» с 2006 по 2009 гг. ЗАО «Вифитех» и Ярославской фармфабрикой. Сведения о выпуске препарата «БЕФУНГИН» этими предприятиями в другие годы отсутствуют (см., например, журналы «Производители лекарственных средств за 2003 – 2005 гг.». Указанные объемы в сумме (229000, 88000, 69000, 156657) можно признать сопоставимыми с объемами (724600, 782000, 540000, 660000) выпуска данного препарата заявителем.

Заявителем не было представлено иных материалов, позволивших коллегии сделать вывод, что заявленное обозначение вызывает у потребителя устойчивую ассоциацию именно с заявителем, а не с ЗАО «Вифитех», Ярославской фармфабрикой или каким-либо иным производителем лекарственных средств.

Таким образом, следует отметить, что использование обозначения «БЕФУНГИН» для маркировки лекарственного средства в течение достаточно длительного времени до даты приоритета заявки №2009716747 несколькими производителями свидетельствует об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности.

Также на заседании коллегии заявителем было отмечено, что ЗАО «Вифитех» и Ярославская фармфабрика не возражают против регистрации заявленного обозначения «БЕФУНГИН» в качестве товарного знака на имя заявителя, однако письменного согласия указанных производителей представлено не было.

Указанные обстоятельства не позволили коллегии сделать вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 08.04.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 21.03.2011.**