

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 19.11.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №246234, поданное Аликиным Юрием Серафимовичем, г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001717503/50 с приоритетом от 13.06.2001 зарегистрирован 15.05.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №246234 на имя ООО «Диафарм», 633190, Новосибирская обл., г. Бердск-10, ГУС, а/я 112 в отношении товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 23.03.2012 за №РД0096567, исключительные права на товарный знак переданы ООО «Северный стиль», 115088, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 2А (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ЭНДОГЛЮКИН ENDOGLUKIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы и кириллицы.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.11.2012, уточненном на заседании коллегии палаты по патентным спорам 01.03.2013, выражено мнение о том, что регистрация №246234 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее Закон), а также статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Аликин Ю. С. является автором и патентообладателем патента на изобретение №2038776 «Средство Эндоглиюкин» для профилактики и лечения вирусных заболеваний пчел и стимуляции развития пчелиных семей»;

- слово «Эндоглиюкин» впервые введено в оборот в описании к патенту №2038776 и его названию в 1993 году и было придумано авторами патента, в том числе Аликиным Ю.С.;

- слово «Эндоклюкин» является объектом авторского права, поскольку представляет собой результат творческой деятельности авторского коллектива, получившего патент на изобретение, может использоваться самостоятельно, вне контекста описания изобретения, его значение будет ясно лицам, употребляющим это слово;

- обозначение «Эндоглиюкин» используется в описании к патенту №2038776 как термин, для определения средства, содержащего бактериальную эндонуклеазу;

- к моменту подачи заявки на регистрацию товарного знака авторами патента №246234 было опубликовано множество статей о средстве «Эндоглиюкин»;

- регистрация товарного знака по свидетельству №246234 на имя ООО «Диафарм» является актом недобросовестной конкуренции;

- заявка на патент «Средство «Эндоглиюкин» для профилактики и лечения вирусных заболеваний пчел и стимулирования развития пчелиных семей» подана 22.01.1993, опубликована 09.07.1995;

- 13.06.2001 ООО «Диафарм» подало заявку №2001717503 на регистрацию товарного знака «ЭНДОГЛЮКИН ENDOGLUKIN», получившего правовую охрану 15.05.2003;

- 25.04.2008 ООО «Диафарма» заключило с патентообладателями патента №2038776 лицензионный договор №РД0035569 на право его использования (вид лицензии – неисключительная), при этом согласно договору ООО «Диафарма» обязано

было поддерживать патент в силе, однако данное условие было нарушено, что установлено решением суда по делу №2-410/2012 от 01.11.2012;

- 23.01.2009 действие патента было прекращено досрочно из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе, 20.12.2010 действие патента было восстановлено силами патентообладателя;

- сложившаяся ситуация вокруг патента №2038776 свидетельствует о том, что регистрируя на свое имя товарный знак «ЭНДОГЛЮКИН ENDOGLUKIN» по заявке №246234, ООО «Диафарм» имело своей целью ограничить конкуренцию на рынке производства препарата «Эндоглюкин», лишить патентообладателей возможности самостоятельно использовать патент №2038776, производя продукцию под данным обозначением.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №246234 недействительным полностью.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены копии следующих документов:

- сведения о товарном знаке по свидетельству №246234 [1];
- сведения о патенте на изобретение №2038776 [2];
- статьи из журналов относительно средства «Эндоглюкин»: «American bee journal», №2/2000; «Пчеловодство» №7-8/1992, №2/1996, №4/1996 [3];
- статья «Эндоглюкин как противовирусный препарат и стимулятор развития пчел (механизм действия)» [4];
- распечатка с сайта «Белорусская сельскохозяйственная библиотека» [5];
- копия лицензионного договора №РД0035569 [6];
- копия решения суда по делу №2-410/2012 [7];
- сборник научных трудов сотрудников Научно-исследовательского конструкторско-технологического института биологически активных веществ (НИКТИ БАВ), Бердск, 1996 [8];
- токсикологическая характеристика препарата ЭНДОГЛЮКИН от 24.03.1992 [9];

— заключение по результатам лабораторного определения основных показателей пожаровзрывоопасности эндоглиюкина, представленного НИКТИ БАВ, от 10.02.1992 [10].

Правообладателю товарного знака по свидетельству №246234 в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии по рассмотрению возражения от 19.11.2012 по адресу правообладателя, указанному в Госреестре. Указанная корреспонденция была возвращена почтовым отделением с пометкой «по указанному адресу не проживает». Также информация о поступившем возражении направлялась по адресу для переписки и была получена адресатом. Правообладатель оспариваемого товарного знака свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.06.2001) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 19.12.1997 за №213 (далее - Правила).

Указанные в тексте возражения от 19.11.2012 основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №246234 были соотнесены и приведены в соответствие с нормами Закона, действовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 10-bis Парижской конвенции Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Оспариваемый словесный товарный знак представляет собой слово «ЭНДОГЛЮКИН ENDOGLUKIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы и латиницы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «лечебные ветеринарные биопрепараты» и услуг 42 класса МКТУ «научно-исследовательские разработки; использование запатентованных изобретений; лицензирование объектов интеллектуальной собственности», указанных в перечне свидетельства.

Материалы возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №246234 содержат доводы о его несоответствии положениям пункта 2 статьи 7 Закона как нарушающего авторские права лица, подавшего возражение.

Закон от 09 июля 1993 г. №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» с изменениями от 19 июля 1995 г. (далее – Закон об авторском праве), действовавший на момент приоритета оспариваемого товарного знака, указывает, что авторское право распространяется на произведение науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения. В статье 7 Закона об авторском праве перечисляются объекты авторского права, причем их перечень не

носит исчерпывающего характера, то есть к объектам авторского права могут относиться любые объекты, которые обладают творческим характером и закреплены в той или иной материальной форме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона об авторском праве при отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения.

Анализ словарей основных европейских языков, а также словарей русского языка (<http://slovari.yandex.ru>) показал, что словесные элементы оспариваемого товарного знака - «ЭНДОГЛЮКИН» и «ENDOGLUKIN» являются вымышленными. Данное обозначение получило материальную форму в результате его закрепления на бумажном носителе, например, в названиях и текстах научных статей специализированных журналов по пчеловодству [3] или в названии патента №2038776 задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Так, обозначение «ЭНДОГЛЮКИН» в качестве названия средства для профилактики и лечения вирусных заболеваний пчел и стимуляции развития пчелиных семей появилось в названиях и тексте научных статей, опубликованных в российском журнале «Пчеловодство» в 1992 и 1996 годах (№7-8/1992, №2/1996, №4/1996).

Как следует из текста указанных научных статей «Эндоглюкин» - это эффективное противовирусное средство для пчел при остром и хроническом параличах, филаментовирусной и других вирусных заболеваниях. Это препарат второго поколения эндонуклеазы бактериальной, разработанной в 1973-1984 годах в НИКТИ БАВ и внедренной в производство на Вышневолоцком заводе ферментных препаратов. Широкие производственные испытания «Эндоглюкина» были проведены в 1992 году практически во всех регионах СНГ. Полученные научные разработки были защищены патентом на изобретение №2038776.

Согласно представленным сведениям [2], [3] лицо, подавшее возражение – Аликин Ю.С., является как одним из авторов указанного изобретения, так и научных статей о препарате «ЭНДОГЛЮКИН».

Все изложенное свидетельствует о том, что обозначение «ЭНДОГЛЮКИН» и его транслитерация буквами латинского языка «ENDOGLUKIN» представляет собой

объект авторского права, известный до даты приоритета оспариваемого товарного знака, права на который принадлежат коллективу авторов, среди которых лицо, подавшее возражение. При этом лицо, подавшее возражение, не давало своего согласия на регистрацию обозначения «ЭНДОГЛЮКИН» в качестве товарного знака.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №246234 предоставлена в нарушение требований пункта 2 статьи 7 Закона.

Что касается доводов о несоответствии товарного знака по свидетельству №246234 положениям пункта 10-bis Парижской конвенции, то необходимо отметить, что установление факта нарушения антимонопольного законодательства не относится к компетенции палаты по патентным спорам, данный вопрос может быть рассмотрен в установленном законом порядке.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 19.11.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №246234 недействительным полностью.