

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 28.04.2008, поданное ЗАО «Арал Плюс», Россия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 25.01.2008 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006705132/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006705132/50 с приоритетом от 07.03.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ТЕОДИБАВЕРИН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 25.01.2008 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение вошло во всеобщее употребление как наименование определенного вида товара – гипотензивного комбинированного средства.

В возражении от 28.04.2008, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- довод экспертизы об утрате обозначением «Теодибаверин» различительной способности со ссылкой на пункт 1 статьи 6 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями,

внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, и введенного в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), и пункт 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила), является безосновательным;

- в результате исследования рынка установлено, что лекарственный препарат «Теодибаверин» действительно существует на фармацевтическом рынке России, однако его производителями являются не множество предприятий, а лишь – два: ОАО «Дальхимфарм», г. Хабаровск и ООО «Фармстандарт», Москва;

- указанные производители не имеют исключительного права на товарный знак «Теодибаверин»;

- экспертизой не представлено информации, подтверждающей, что обозначение «Теодибаверин» вошло во всеобщее употребление в качестве гипотензивного комбинированного средства.

Указанные доводы, по мнению заявителя, позволяют сделать вывод о неправомерности решения Роспатента от 25.01.2008. В связи с этим заявителем выражена просьба об отмене данного решения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем были представлены дополнительные материалы, среди которых договор поставки лекарственных препаратов от 02.04.2007 между ОАО «Фармстандарт» и заявителем на 7 л.[1], в котором заявитель выступает в качестве покупателя товара, и письмо Минздравсоцразвития, касающееся лекарственного препарата «Теодибаверин», на 1 л.[2].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (07.03.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры (см. пункт 2.3.1 Правил). Следует отметить, что указанный в данном пункте перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим.

Под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, 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 (подпункт (2.3.2.1) пункта 2.3.2 Правил).

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «ТЕОДИБАВЕРИН», не имеющий смыслового значения и выполненный буквами русского алфавита. Регистрация обозначения испрашивается в отношении товаров 5 класса МКТУ, указанных в заявке.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 6 Закона показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «ТЕОДИБАВЕРИН» представляет собой название известного лекарственного средства, разрешенного к медицинскому

применению и промышленному производству приказом Минздрава СССР №461 от 15.06.1973[2], и используемого в течение длительного времени в качестве наименования конкретного товара (фармацевтического препарата, применяемого при гипертонии и стенокардии), изготавливаемого различными производителями. Наличие нескольких производителей лекарственного средства, разработанного еще в советское время, которые в течение длительного периода времени до даты приоритета заявки №2006705132 выпускали указанное лекарство, а также описание его свойств в общедоступных источниках информации, например, в справочниках Лекарственные средства под ред. М.А. Ключева, М., 2000, с.512; Лекарственные средства под ред. М.Д. Машковского, свидетельствует о том, что обозначение «ТЕОДИБАВЕРИН» утратило различительную способность, поскольку не позволяет индивидуализировать производителя товара, другими словами, указанное обозначение не способно выполнять функцию товарного знака, а именно: отличать товары одних юридических/физических лиц от однородных товаров других юридических/физических лиц.

Кроме того, следует отметить, что заявленное обозначение относится к разряду так называемых «советских знаков», которые разрабатывались и регистрировались еще до 1992 года за счет средств госбюджета и для нужд здравоохранения в целом. При этом существовала практика размещения госзаказов Министерством медицинской промышленности СССР на производство лекарственных средств на нескольких заводах-производителях. Как правило, в большинстве случаев товарные знаки на указанные лекарства разработчиками не регистрировались. В результате этого торговые названия многих отечественных лекарственных средств стали общепринятыми и не ассоциировались с конкретным производителем.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обозначение «ТЕОДИБАВЕРИН» не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку на дату приоритета заявки №2006705132/50 потеряло различительную

способность из-за использования его различными производителями при производстве фармацевтической продукции.

Следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не отрицается наличие двух производителей препарата «Теодибаверин», причем заявителя по заявке №2006705132/50 в их числе нет. Как указано в тексте представленного им договора поставки [1], заявитель выступал в качестве покупателя указанного лекарственного препарата у одного из производителей. Кроме того, в соответствии с письмом Минсоцразвития России [2] лекарственное средство Теодибаверин зарегистрировано ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм».

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.04.2008, изменить решение экспертизы от 25.01. 2008 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2006705132/50.