

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 26.05.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «ДИАФАРМ», Московская область, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ТАУФОН» по свидетельству № 146827, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «ТАУФОН» по заявке №95708970/50 с приоритетом от 11.08.1995 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.09.1996 за №146827 в отношении товаров 5 класса МКТУ «фармацевтические препараты» на имя Научно-производственного центра «Фармзащита», г. Химки. В настоящее время правообладателем товарного знака «ТАУФОН» на основании договора об уступке, в установленном порядке зарегистрированного в Роспатенте 14.02.2008 за №РД0032705, является Общество с ограниченной ответственностью «Профит Фарм», Москва, (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.05.2008 лицо, подавшее возражение, в соответствии с пунктом 2.1 статьи 1512 Кодекса просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ТАУФОН», как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие 17.10.1992, действующего на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака «ТАУФОН».

Возражение мотивировано следующими доводами:

— обозначение «ТАУФОН» является названием лекарственного препарата в виде глазных капель, раствора для инъекций или таблеток для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, действующим веществом этого лекарственного препарата является 2-аминоэтансульфонная кислота, которая имеет международное непатентуемое название «таурин»;

— указанное средство было разработано в СССР в 1986г. химико-фармацевтическим отделом Института биофизики МЗ СССР;

— информация о нем содержалась в Государственном реестре лекарственных средств и изделий медицинского назначения за 1994г., упомянутое лекарство было включено в обязательный ассортимент средства для аптечных учреждений;

— глазные капли «ТАУФОН» производили следующие предприятия: АКО «Синтез», ОАО «Фармак», АОЗТ «Диафарм», ЛЭНС-ФАРМА, Брынцалов-А, Татхимформпрепараты, Вектор-Фарма, Московский эндокринный завод, что говорит о том, что товарный знак «ТАУФОН» не мог индивидуализировать товары определенного производителя;

— препарат под названием «ТАУФОН» разработан в СССР, его производство финансировалось госбюджетом для нужд здравоохранения, в силу чего он не ассоциировался с одним производителем, что подтверждается письмом Министерства здравоохранения РФ;

— принимая во внимание указанное выше, обозначение «ТАУФОН» на дату подачи заявки не обладало различительной способностью и, следовательно, регистрация товарного знака произведена в нарушение статьи 1 Закона и пункта 1 статьи 6 Закона;

— после регистрации товарного знака «ТАУФОН» лекарственное средство под таким названием производилось 23 производителями;

— в силу того, что глазные капли «ТАУФОН», в состав которых входит таурин в определенной концентрации, производились 10 лет независимыми производителями, это название для специалистов и потребителей превратилось в название конкретного вида лекарства.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ТАУФОН» недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих источников информации:

- копия Инструкции ТАУФОНА (Taufon) на 2л.[1];
- копия страниц «Государственный реестр лекарственных средств и изделий медицинского назначения», официальное издание на 1 июля 1994года, М., 1994 на 3л. [2];
- копия Приказа Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации №161 от 09.06.1995 на 2л. [3];
- копия «Фармакопейная статья» ФС 42-2852-92, срок введения установлен с 20.05.1997 по 31.12.2002 на 6л. [4];
- копия «Фармакопейная статья» ФС 42-2852-97, срок введения установлен с 25.08.1992 по 31.12.1997 на 6л. [5];
- копия «Фармакопейная статья» ФС 42-3036-94, срок введения установлен с 25.05.1994 по 31.12.1999 с пояснительной запиской на 10л. [6];
- копия страниц «Регистр лекарственных средств России (РЛС)» гл. редактор Ю.Ф. Крылов, М., «ИНФАРМХИМ» 1993 на 3л. [7];
- копия страниц «Здравоохранение и фарминдустрия России», гл. редактор В.П. Падалкин, М., «ИНФОРМХИМ», 1994 на 4л.[8];
- копии Договоров №5 от 07.02.1994, №6 от 02.02.1994, №7 от 08.02.1994, №9 от 09.02.1994, №11 от 11.02.1994, №18 от 22.02.1994, №20 от

23.02.1994, №26 от 01.03.1997, №28 от 01.03.1994, №22 от 27.02.1994, №27 от 01.03.1994 с копиями накладных к ним на 25л.[9];

—копия письма генеральному директору Российского агентства по патентам и товарным знакам А.Д. Корчагину «О товарных знаках на лекарственные средства» на 3л. [10];

— распечатка сайта «Медицина для Вас» www.medlux.ru на 16л.[11];

—копия письма ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко» от 27.05.2008 №23/772 (представлено на заседании коллегии) на 1л.[12].

Правообладатель оспариваемого товарного знака «ТАУФОН», в установленном порядке ознакомленный с возражением, отзыва по его мотивам не представил и на заседании коллегии Палаты по патентам знакам не присутствовал.

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

С учетом даты приоритета (11.08.1995) заявки №95708970/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя отмеченный выше Закон и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки, утвержденную Председателем Госкомизобретений СССР 06.03.1980 и действовавшую с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Госкомизобретений СССР от 29.11.1983, №131 (далее - Инструкция) в части, не противоречащей Закону и Кодекс.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью.

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

Согласно пункту 3.1.2 Инструкции, не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, не обладающие различительными признаками или носящие описательный характер, например, состоящие исключительно из простых геометрических фигур, линий, чисел, отдельных букв и сочетаний букв, не обладающих словесным характером, общепринятых наименований, простых изображений товаров, сведений, касающихся изготовителя товара, а также указывающих на время, способ, место производства или место сбыта товаров, на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товаров.

При этом в пункте 3.1.2.3. Инструкции отмечено, что к общепринятым наименованиям, как правило, относятся родовые или видовые наименования товаров и услуг, заявляемые на регистрацию в качестве товарного знака для обозначения этих товаров и услуг.

Оспариваемый словесный товарный знак «ТАУФОН» по свидетельству № 146827 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в черно-белой цветовой гамме.

Правовая охрана указанного товарного знака действует в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что обозначение «ТАУФОН» не обладает различительной способностью.

Однако обозначение «ТАУФОН» представляет собой, как отмечалось выше, искусственное слово, созданное для обозначения конкретного фармацевтического препарата, имеющего определенный состав и назначение, для того, чтобы выделить его среди других однородных лекарственных средств,

и, как отмечено в возражении «изначально обладало различительной способностью».

Публикация сведений о лекарственных препаратах и их характеристиках в специальной литературе не является свидетельством того, что обозначение, используемое для маркировки лекарственного препарата, не обладает различительной способностью. Напротив, обозначение «ТАУФОН» указано в качестве торгового наименования препарата, в отличие от международного непатентованного наименования (МНН) «таурин», являющегося общеупотребительным обозначением для определенного лекарственного средства, выпускаемого различными производителями под различными торговыми названиями («ДИБИКОР», «ТАУРИН-АКРОС», «ТАУФОН-БУФУС»).

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 146827 товарного знака «ТАУФОН» осуществлена в нарушение требований абзаца 2 пункта 1 статьи 6 Закона и пунктов 3.1.2 и 3.1.2.3 Инструкции, ошибочно.

По поводу доводов лица, подавшего возражение, о том, что до даты подачи заявки (11.08.1995) обозначение «ТАУФОН» вошло во всеобщее употребление для обозначения товара определенного вида, коллегия отмечает следующее.

Обозначение может быть отнесено к этой категории только при одновременном наличии следующих признаков: обозначение используется в качестве названия товара определенного вида; всеобщности использования обозначения; наличие факторов длительности и достаточности производства указанного товара независимыми производителями.

В рассматриваемом возражении отсутствует информация (документально подтвержденные сведения) о том, что на российском рынке до даты приоритета

(11.08.1995) оспариваемого знака длительное время был представлен товар тауфон. Напротив, обозначение «ТАУФОН» используется совместно с пояснением, например, «глазные капли» - которое и является указанием рода товара. Кроме того, из представленных материалов нельзя сделать вывод о том, что обозначение «ТАУФОН» используется исключительно как глазные капли [2, 7].

В силу указанного можно заключить, что отсутствуют основания для вывода о том, что обозначение «ТАУФОН» прочно вошло в обиход до даты подачи заявки, что использование этого обозначения приобрело характер необходимого обозначения для товаров определенного рода, т.е. стало видовым наименованием товаров, и в сознании потребителя имеет место устойчивая связь между товаром, обладающим конкретными свойствами, присущими этому товару, и обозначением, которое используется в качестве его наименования.

При оценке всеобщности необходимо подтверждение того, что обозначение тауфон носит не узкоспециальный характер, а используется максимально широким кругом лиц, включающим как специалистов, так и потребителей товара. В возражении представлены сведения о фармацевтическом препарате, маркированном обозначением «ТАУФОН», из источников информации, предназначенных для специалистов в конкретной области [2,7,8]. Как отмечалось выше, в специальных медицинских изданиях, к которым относятся указанные источники информации, публикуются сведения о лекарственных препаратах и их характеристиках. Однако, материалы возражения не содержат доказательств известности слова «ТАУФОН» в неспециальных изданиях, что свидетельствовало бы об общеупотребимости обозначения.

Анализ факта использования обозначения «ТАУФОН» в качестве видового названия независимыми производителями в течение длительного времени показал следующее. Лицо, подавшее возражение, утверждает, что

товарный знак «ТАУФОН» использовался на территории Российской Федерации длительное время не правообладателем, а иными лицами, что подтверждается, по его мнению, информацией, изложенной в [2,7,8, 11,12].

Вместе с тем следует отметить, что представленные правообладателем источники информации свидетельствуют о том, что первый владелец знака (НПЦ «Фармзащита») непосредственно участвовал в разработке лекарственного препарата «ТАУФОН» [5, 6], который впоследствии был зарегистрирован и внесен в Государственный реестр [2] и РЛС [7] и Справочник [8] с указанием предполагаемых производителей. Вместе с тем в материалах возражения нет документально подтвержденных сведений о том, что данные предприятия действительно выпускали лекарственный препарат «ТАУФОН» в течение длительного времени, что позволило бы сделать вывод о вхождении этого обозначения во всеобщее употребление как обозначения товара определенного вида и неспособности, ввиду этого, индивидуализировать товар.

Кроме того, следует иметь в виду, что в СССР не существовало независимых предприятий – производителей фармацевтической продукции, поскольку выпуск продукции осуществлялся посредством государственного регулирования.

Согласно представленным договорам [9] лицом, подавшим возражение, глазные капли «ТАУФОН» производились и вводились в гражданский оборот в 1994г. на территории Москвы и Московской области, что недостаточно для утверждения о длительности использования различными производителями. Представленное на заседании коллегии письмо [12] не может быть принято во внимание в рамках рассмотрения возражения на основании пункта 2.5 Правил.

Информация, полученная из сети Интернет [11], не может являться подтверждением мотива возражения, поскольку она отражает ситуацию, существующую на сегодняшний день, а не на момент приоритета оспариваемой регистрации.

Таким образом, в возражении не доказано, что оспариваемый товарный знак характеризуется вышеперечисленными признаками, ввиду чего вывод о несоответствии его требованиям, установленным абзацем 4 пункта 1 статьи 6 Закона, неправомерен.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.05.2008 и признать правомерным предоставление правовой охраны товарному знаку «ТАУФОН» по свидетельству №146827.