

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 21.04.2011, поданное ЗАО «Татхимфармпрепараты», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 375093, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2007708367/50 с приоритетом от 27.03.2007 зарегистрирован 20.03.2009 за № 375093 на имя ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл», Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Товарный знак является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесный элемент «АНТИГРИППИН», а также композицию, содержащую словесный элемент «Natur Produkt» и стилизованное изображение дерева.

В Палату по патентным спорам 21.04.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 375093, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент оспариваемого товарного знака «АНТИГРИППИН» указывает на назначение товаров (противогриппозный препарат) с учетом его семантического значения: «анти» - от греческого *anti* – против, вместо, «гриппин» - включает в себя слово «грипп» (острое вирусное заболевание, характеризующееся воспалением дыхательных путей и лихорадочным состоянием) и окончание «ин» - приставка, означающая расположение внутри чего-либо или отрицание;
- наиболее удобными и простыми для восприятия потребителями являются первые две части обозначения «анти» и «грипп», а третья часть «ин» может ассоциативно восприниматься потребителем, несведущим в медицинской терминологии, синонимом первой части «анти». Баралгин, темпалгин, анальгин – обезболивающие препараты, что также применимо и к противогриппозным препаратам;
- оспариваемый товарный знак вошел во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, а именно – противогриппозный препарат;
- препарат «АНТИГРИППИН» был разработан еще в 1976 году специалистами НИИ гриппа РАМН, однако долгое время существовал только в качестве внутриаптечной заготовки, так называемой аптечной прописи, успешно используемой для лечения ОРВИ в период сезонных эпидемий;
- производителями противогриппозного препарата, маркированного обозначением «АНТИГРИППИН» являются несколько компаний: ЗАО НПО «АНТИВИРАЛ», ОАО «ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА», ООО Материя Медика Холдинг НПФ, компания «Natur Produkt». Помимо зарегистрированных товарных знаков, принадлежащих компании «Натур продукт», присутствуют еще и патенты на изобретения. Кроме того, словесный элемент «АНТИГРИППИН» был включен в состав товарного знака по свидетельству № 162689 в качестве неохраноспособного элемента;

- в словарно-справочной литературе содержатся определения обозначению «АНТИГРИППИН»: лекарственный препарат, применяемый при лечении гриппа или как профилактическое средство;

- изложенное свидетельствует о том, что обозначение «АНТИГРИППИН» было известно потребителям и специалистам как противогриппозный препарат и, следовательно, вошло во всеобщее употребление как товар определенного вида.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатки свидетельств на товарные знаки: № 375093, № 375094, № 406816 № 162689 [1];

- копия постановления Пленумов от 26.03.2009 № 5/29 [2];

- распечатки из сети Интернет [3];

- распечатки заявки № 2010725210 и уведомления по ней [4];

- распечатки из электронной версии Современной энциклопедии, 2000 [5];

- копия аптечной прописи «АНТИГРИППИН» [6];

- распечатки из электронной версии медицинского справочника VIDAL [7];

- распечатки из сети Интернет [8];

- распечатки патентов: № 2192248, № 2124897, № 231194, № 213732 [9];

- распечатка из Большого толкового словаря русского языка, 1998 [10];

- распечатка из Современного толкового словаря русского языка, 2000 [11].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 375093 недействительной в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты».

Правообладатель оспариваемого товарного знака в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 21.04.2011 и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

При этом в отзыве указывается следующее:

- обозначение «АнтиГриппин» является фантазийным и нейтральным в отношении зарегистрированных товаров 05 класса МКТУ, поскольку

потребителями знак воспринимается в целом, как ему и предоставлена правовая охрана, а не по отдельным элементам;

- описательным является обозначение, прямо описывающее характеристики товара и сведения о его изготовителе, если для формулировки описательной характеристики товара или его назначения требуются дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, обозначение нельзя признать описательным. Словесный элемент «АнтиГриппин» не может быть понятен рядовому потребителю без рассуждений и домысливания, которые могут быть различными;

- даже если проанализировать спорное обозначение не как единое целое, а разбив его на части, то обозначение также не указывает на назначение фармацевтического препарата;

- первая часть «анти» (от греч. предлога *anti* – против, вопреки, насупротив, перед) нередко употребляется в сложных иностранных словах латинского, романского или греческого происхождения и имеет много семантических значений при употреблении (в области географии: Антипарос – напротив Пароса; в области медицины: антиэпилептический – противодействующий эпилепсии; в области философии и религии: антикритика, антихрист; в области грамматики: антиптозис, антибахий и т.д.);

- вторая часть «гриппин» воспринимается как единое слово и не имеет смыслового значения. Добавление к существительному «грипп» суффикса «-ин» накладывает отпечаток на восприятие обозначения в целом, поскольку данный суффикс имеет разнообразную семантику (образуются названия веществ и материалов: ванилин, ватин, кофеин; национальность, гражданство: грузин, мордвин, татарин; отдельные слова: боярин, господин). Общепринятое употребление «-ин» для образования названий лекарственных средств не подтверждено словарно-справочной литературой;

- невозможность отнесения словесного обозначения «АнтиГриппин» к описательным подтверждается и анализом назначения различных лекарственных средств (противовоспалительное, противовирусное, жаропонижающее и т.д.).

Назначения лекарственного средства «антигриппин» не было выявлено ни в одном лекарственном препарате;

- относительно словарных ссылок, в которых даны определения слову «антигриппин»: препарат «АнтиГриппин» был разработан компанией «Натур Продукт» в 1995 году и впервые был зарегистрирован как лекарственный препарат в 1996 году. Все препараты, имеющие в своем названии слово «антигриппин» не являлись лекарственными препаратами и не были известны массовому потребителю. Словарные ссылки относительно лекарственного препарата «Антигриппин» датированы 1998 и 2000 годами, что позволяет полагать, что данные источники информации содержат определения, относящиеся к препарату, выпускаемому «Натур Продукт». Данная ситуация не единственная (например, обозначение «НО-ШПА», которое является зарегистрированным товарным знаком, а также содержится в словарях);

- помимо изначально имеющейся различительной способности, присущей обозначению «АнтиГриппин», оно приобрело и дополнительную различительную способность в результате интенсивного и длительного использования (обозначение «АнтиГриппин» является одним из самых узнаваемых в сегменте препаратов для симптоматической терапии острых респираторных заболеваний и уверенно ассоциируется потребителями и экспертами с холдингом «Натур Продукт»);

- обозначение может войти во всеобщее употребление только тогда, когда оно используется различными производителями в качестве видового понятия и только в том виде, как оно зарегистрировано. Спорный словесный элемент присутствует в названиях препаратов, выпускаемых четырьмя производителями: «АнтиГриппин» (правообладатель); «АНТИГРИППИН МАКСИМУМ» и «АНТИГРИППИН-АНВИ» (ЗАО НПО «АНТИВИРАЛ»); «АНТИГРИППИН-ОРВИ» (ОАО «Валента Фармацевтика»); «АГРИ (АнтиГриппин гомеопатический)» (ООО Материя Медика Холдинг НПФ). Все указанные препараты отличаются по названию, составу, форме и назначению;

- обозначение может быть отнесено к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление, если оно стало видовым названием товара, т.е. если оно

трансформировалось в название вида – целого класса товаров, обладающих некими общими признаками. Чтобы определить является ли обозначение указанием конкретного вида товара, необходимо проанализировать состав входящих в него лекарственных средств;

- все вышеуказанные производимые лекарственные препараты имеют разный состав, разную форму (таблетки, саше, капсулы, гранулы) с указанием разного назначения (противовоспалительное, жаропонижающее, противопростудное, противомикробное и противовирусное и т.д.), они классифицируются по разным АТС кодам (АТС – анатомо-терапевтическая-химическая классификация), т.е. препараты относятся к разным видам;

- наличие слова «антигриппин» в двух словарях и его определение показывают лишь, что это лекарственный препарат и применяется при лечении гриппа или в качестве профилактического средства. В словарно-справочных источниках информации отсутствует определение данного слова как видового понятия;

- следует также отметить, что одно и то же обозначение не может являться одновременно обозначением, указывающим на назначение товара, и обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, что подтверждается судебной практикой.

Правообладателем к отзыву приложены следующие источники информации:

- копии листов словарно-справочных источников информации [12];
- копии постановлений судебных органов [13];
- копии регистрационных удостоверений [14];
- копии писем Департамента государственного контроля лекарственных средств и медицинской техники [15];
- распечатки из Государственного реестра лекарственных средств по препаратам: Антигриппин, Но-Шпа, валидол и ацетилсалициловая кислота [16];
- копии листов справочника Видаль [17];
- копии свидетельств на товарные знаки: № 162689, № 375093, № 375094, № 406816 [18];

- копии диплома (2006 г.) и премии (2008 г.) [19];
- распечатка из сети Интернет [20];
- копии листов годового обзора [21];
- копии фармацевтических вестников [22];
- копии писем DSM Group [23];
- копии писем о закупке и реализации, информационных писем о регионах реализации [24];
- копии материалов по реализации препарата «АнтиГриппин» группой компаний «Натур Продукт»: контракт № NPINPE-01/010307 от 01.03.1997, письмо от 28.01.2011, дистрибьюторское соглашение, выписка из Реестра торговли и обществ, ГТД за 1997-1998 г.г., регистрационные удостоверения, экспортные сертификаты [25];
- копия свидетельства о создании лекарственного препарата [26];
- копия отчета Аналитического Центра Юрия Левады [27];
- копия заключения Института социологии РАН [28];
- копия отчета ВЦИОМ [29];
- копии публикаций в СМИ [30];
- копия совместной публикации Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и компании RMBC [31];
- копия первого листа заявления в ФАС [32];
- распечатки патентов: № 2124897, № 2173555 [33];
- копии и распечатки инструкций к фармацевтическим препаратам: «АНТИГРИППИН-АНВИ», «Антигриппин-Максимум», «АНТИГРИППИН-ОРВИ», «АГРИ (антигриппин гомеопатический)» [34];
- копии листов анатомо-терапевтическо-химической классификации [35].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №375093.

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

С учетом даты (27.03.2007) поступления заявки №2007708367/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака составляет Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, в частности, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно подпункту 2.3.2.1 пункта 2.3.2 Правил под таким обозначением 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.

Товарный знак по свидетельству № 375093 является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированную этикетку, содержащую словесный элемент «АнтиГриппин», а также композицию, включающую словесный

элемент «Natur Produkt» и стилизованное изображение дерева. В левом нижнем углу расположен изобразительный элемент в виде круга, к которому устремлены семь стрелок, в центре круга размещены три ряда нулей. Справа от изобразительного элемента расположены девять рядов нулей. Правовая охрана предоставлена в белом, красном, синем, черном, зеленом, голубом, светло-фиолетовом, темно-красном цветовом сочетании в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; витаминные препараты; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей».

Слово «АнтиГриппин» образовано из двух частей, что подтверждается написанием слов в составе обозначения с заглавной буквы: «анти», означающее «против», и «гриппин», являющееся производным от слова «грипп» (от фр. *grippe* — острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)). Частица «-ин» является окончанием, свойственным для использования в окончаниях названий лекарственных средств (например, -перидин, -зепин, -тоин, -каин и т.д.).

Словари русского языка [10-11] содержат определение слова «Антигриппин» - лекарственный препарат, применяемый при лечении гриппа или как профилактическое средство. Необходимо отметить, что в данном определении указаны назначения препарата – «для лечения гриппа», «профилактическое средство». Назначения «антигриппин» в словарно-справочных источниках информации не обнаружено, материалы возражения также не содержат такого назначения.

Следует обратить внимание, что данные источники информации относятся к 1998/2000 годам. Вместе с тем, правообладателем представлены документы, иллюстрирующие наличие на российском рынке препарата под маркировкой

«АнтиГриппин», произведенного группой компаний «Натур Продукт», по крайней мере, с 1996 года. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам не может прийти к однозначному выводу, что слово «антигриппин» воспринималось средним российским потребителем на дату приоритета оспариваемого товарного знака как прямо описательная характеристика товара.

Целесообразно также отметить, что характерной чертой названий лекарственных препаратов является некая ассоциативная связь названия с составом и/или областью применения препарата.

Название лекарственного препарата является частью медицинской терминологии и, по своей сути, призвано помогать потребителям и специалистам (медицинским и фармацевтическим работникам) ориентироваться в его составе и/или области применения. Кроме того, названия лекарственных препаратов должны быть по возможности краткими, легко произносимыми, благозвучными, привычно звучащими для русского языка.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что слово «АнтиГриппин» не несет в себе прямого указания на назначение товара, и обладает фантазийностью в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты», достаточной для выполнения индивидуализирующей функции.

Что касается использования указанного слова в названиях лекарственных препаратов, выпускаемых многими производителями, необходимо отметить следующее.

Коллегия Палаты по патентным спорам обращает внимание на то, что материалы возражения не содержат документов, доказывающих описательный характер словесного элемента «АнтиГриппин», поскольку каждый из производителей вкладывает в это понятие различный состав и назначение своего лекарственного препарата.

Так, согласно материалам [34] имеет место указание различных назначений (фармакологическое действие) в препаратах, в наименованиях которых содержится слово «Антигриппин»:

- «АГРИ» - средство противовоспалительное, жаропонижающее, дезинтоксикационное, седативное;
- «АНТИГРИППИН-МАКСИМУМ» - средство для устранения симптомов «простуды» и ОРЗ;
- «АНТИГРИППИН-АНВИ» - средство для устранения симптомов «простуды» и ОРЗ;
- «Антигриппин-ОРВИ» - средство для устранения симптомов гриппа, ОРВИ, аллергического ринита.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что довод возражения о неохраноспособности элемента «АнтиГриппин» в силу несоответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, как указывающего на назначение товара, является необоснованным.

Согласно возражению, вошедшим во всеобщее употребление необходимо признать словесный элемент «АнтиГриппин» обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству № 375093.

Для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, необходимо учитывать наличие совокупности следующих признаков: применение обозначения в качестве названия (наименования) товара одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время; использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями.

Анализ представленных материалов возражения [5-11] показал, что содержащаяся в них информация в той или иной степени касается продукции компании ЗАО НПО «АНТИВИРАЛ», при этом никаких документов, раскрывающих хозяйственную деятельность этого предприятия или других

предприятий, использующих обозначение «АнтиГриппин», представлено не было. В этой связи, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что представленных документов недостаточно для подтверждения длительности использования обозначения «АнтиГриппин» многими производителями в качестве видового названия товара.

Кроме того, представленных материалов не достаточно для установления объема, периода выпуска товаров, неоднократности использования такого обозначения независимыми производителями, характера его использования (каким именно образом используется обозначение - в качестве наименования конкретного вида продукции или для индивидуализации товара конкретного производителя), а также оценить восприятие обозначения «АнтиГриппин» потребителями, фармацевтами, врачами.

Таким образом, в возражении отсутствуют документально подтвержденные сведения о том, что различные производители, не имеющие отношения к правообладателю оспариваемого товарного знака, независимо друг от друга выпускали и реализовывали в качестве видового названия лекарственный препарат с определенным составом и свойствами, маркированный обозначением «АнтиГриппин», то есть, не установлено наличие признаков, характеризующих анализируемое обозначение как вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Следует также отметить, что ни в одном из представленных источников информации не фигурирует словесный элемент «АнтиГриппин» в том виде, как он входит в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №375093, а указаны обозначения «АГРИ (Антигриппин гомеопатический)/АНТИГРИППИН-МАКСИМУМ / АНТИГРИППИН-АНВИ / Антигриппин-ОРВИ», что играет существенную роль с точки зрения индивидуализации маркируемых товаров.

Коллегией Палаты по патентным спорам также были приняты во внимание действия правообладателя товарного знака по свидетельству №375093, направленные на защиту от незаконного использования обозначения

«АнтиГриппин» или сходного с ним до степени смешения обозначения для маркировки лекарственных препаратов.

В этой связи, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для признания товарного знака по свидетельству № 375093 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.04.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 375093.