

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.08.2010, поданное ЗАО «Ф-Синтез», Московская обл., с. Петрово-Дальнее (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ОКТРЕОТИД-ДЕПО» по свидетельству №292148, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ОКТРЕОТИД-ДЕПО» по заявке №2004710121/50 с приоритетом от 11.05.2004 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.07.2005 за №292148 на имя ЗАО «Фарм-Синтез», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №292148 представляет собой словесное обозначение «ОКТРЕОТИД-ДЕПО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №292148 произведена с нарушением требований пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и

дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак «ОКТРЕОТИД-ДЕПО» включает в себя в качестве доминирующего элемента Международное непатентованное наименование (МНН) «октреотид» - уникальное название фармакологического вещества, которое имеет всемирное признание и является общественной собственностью.

Перечень МНН разрабатывается международной межправительственной организацией – Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), участником которой является Российская Федерация.

Согласно Резолюции ВОЗ на государства – участники ВОЗ был наложен ряд обязательств, в том числе по препятствованию использования МНН либо производных от них названий в составе товарных знаков.

С момента опубликования рекомендованное МНН становится общественной собственностью и не подлежит регистрации в качестве товарного знака. Предоставление монополии в виде исключительного права на товарный знак, представляющий собой МНН, одному лицу очевидным образом противоречит общественным интересам.

МНН «октреотид» (в английском варианте «octreotide») было опубликовано в Информационном бюллетене ВОЗ еще в 1984 году [1]. То обстоятельство, что зарегистрированный товарный знак выполнен в кириллице, не придает какой-либо различительной способности данному обозначению.

Таким образом, входящий в состав товарного знака доминирующий элемент «ОКТРЕОТИД», являясь МНН, не обладает различительной способностью, характеризует товары 05 класса МКТУ, приведенные в перечне регистрации, указывая на то, что данные препараты содержат в своем составе определенное активное вещество, и, в том случае, если это не соответствует действительности, есть очевидная вероятность введения потребителей в заблуждение.

Второй элемент оспариваемого товарного знака «ДЕПО» также не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой общепринятое

наименование определенной группы препаратов пролонгированного действия, в связи с чем также является описательным.

Поскольку уникальное название фармакологического вещества «ОКТРЕОТИД» имеет всемирное признание и является общественной собственностью, предоставление кому-либо монополии в виде исключительного права на него в виде регистрации товарного знака противоречит общественным интересам.

Оспариваемая регистрация явилась основанием для обращения правообладателя в суд с иском к лицу, подавшему возражение, о запрете использования обозначения «ОКТРЕОТИД-ДЕПО». В силу указанного заинтересованность лица, подавшего возражение, заключается в том, что оспариваемая регистрация нарушает его права и законные интересы как производителя фармацевтических препаратов.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 292148 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка информационного бюллетеня ВОЗ (WHO Chronicle, 1984, Vol. 38, № 4) на 2л. [1];
- информация о депо-препаратах из Национальной психологической энциклопедии на 1л. [2]
- копия искового заявления на 7л. [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (11.05.2004) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 292148 включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — 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, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указание свойств товаров; указания материала или состава сырья.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Приведенный в пункте (2.5.2) Правил перечень признаков обозначений, относящихся к категории противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не является исчерпывающими и может быть дополнен обозначениями, которые оцениваются с учетом общепринятых мировых стандартов морали, национальных традиций и культуры.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №292148, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ОКТРЕОТИД-ДЕПО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение об его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства. Решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным разделом II Правил, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

К таким обстоятельствам коллегия Палаты по патентным спорам отнесла следующее.

Так, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.01.2010, было установлено, что в соответствии с решением Роспатента от 27.12.2010 правовая охрана товарного знака по свидетельству №292148 признана недействительной полностью. Исчезновение объекта правовой охраны влечет отсутствие спорных отношений.

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

прекратить делопроизводство по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №292148.