

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение, поступившее 27.10.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Акционерным обществом «ВЕРОФАРМ», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 330721, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 330721 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.08.2007 по заявке № 2006717129 с приоритетом от 22.06.2006 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ на имя Эстетика, Лтд., Дорчестер Хаус, 7 Черч Стрит, Гамильтон НМ 11, Бермудские острова (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 330721 представляет собой словесное обозначение **РЕЛОКСИН**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.10.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 330721, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 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, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «РЕЛОКСИН» сходен с наименованием известного (с 1926 года) пептидного гормона РЕЛАКСИН, который является общеупотребительным термином в области медицины, касающейся производства фармацевтических препаратов. При этом обозначение «РЕЛОКСИН» нельзя рассматривать как фантазийное, поскольку оно незначительно отличается от наименования пептидного гормона РЕЛАКСИН (отличие состоит в одной букве);

- слово «РЕЛАКСИН» используется в инструкции для характеристики фармакодинамики фармацевтического препарата с действующим веществом серелаксин, который представляет собой рекомбинантный нативный пептидный гормон релаксин-2 человека. Информация о фармакодинамике препарата, наряду с показаниями и другими сведениями инструкции является ключевым моментом для врача;

- оспариваемый товарный знак, который имеет высокую степень сходства с названием пептидного гормона РЕЛАКСИН, способен ввести в заблуждение потребителя относительно состава фармацевтического препарата, реализуемого под обозначением «РЕЛОКСИН», не содержащего в своем составе данного гормона;

- реализация исключительного права правообладателя товарного знака «РЕЛОКСИН» в отношении фармацевтических товаров, в части запрещения использования третьими лицами обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком «РЕЛОКСИН», вступает в противоречие с публичными интересами и правом каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированную статьей 41 Конституции Российской Федерации;

- кроме того, в качестве примера недопустимости предоставления правовой охраны товарным знакам, сходным до степени смешения с международным непатентованным наименованием, либо производным от него, лицо, подавшее возражение, представляет Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 28.02.2012 №12436/11;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что АО «ВЕРОФАРМ» – это одна из ведущих российских фармацевтических компаний, известная как в России,

так и за рубежом. Компания «ВЕРОФАРМ» включает три завода: Воронежский химико-фармацевтический завод, Белгородское предприятие по изготовлению готовых лекарственных форм и Покровский завод готовых лекарственных форм и насчитывает более 300 продуктов, использующихся в разных направлениях медицины. Регистрация товарного знака «РЕЛОКСИН» препятствует компании АО «ВЕРОФАРМ» в разработке и выведении на рынок аналога фармацевтического препарата серелаксина (рекомбинантный нативный пептидный гормон релаксин-2), а также других препаратов, которые не могут быть охарактеризованы в инструкции по применению лекарственного средства без упоминания гормона «РЕЛАКСИН».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении всех товаров 05 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака.

Лицом, подавшим возражение, были представлены, в частности, копии следующих документов:

1. Распечатки сведений о товарном знаке по свидетельству №330721;
2. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 28.02.2012 №12436/11;
3. Распечатки статьи «Релаксин», База знаний биологии человека с сайта <http://humbio.ru/humbio/>;
4. Распечатка результатов поиска в базе данных PubMed по слову «Relaxin» [релаксин] с переводом;
5. Распечатка результатов поиска по слову «релаксин» на сайте <http://elib.medkirov.ru>;
6. Распечатки первых страниц результатов поиска по словам «релаксин» и «релоксин» в поисковике Google;
7. Распечатка первой страницы результатов поиска по слову «релоксин» в поисковике Google после выбора опции «искать вместо этого релоксин»;

8. Распечатка инструкция препарата с действующим веществом серелаксин из онлайн версии Государственного реестра лекарственных средств Российской Федерации;
9. Распечатки страниц «Руководства по экспертизе лекарственных средств», том II, Министерство здравоохранения Российской Федерации Федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр экспертизы средств медицинского применения», Москва 2013;
10. Распечатка результатов поиска в онлайн версии Государственного реестра лекарственных средств Российской Федерации по торговому названию «РЕЛОКСИН».

Правообладатель и его представитель в установленном порядке были уведомлены о дате заседания коллегии. Однако на указанную дату заседания правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №5/9 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.

Вместе с тем, применению подлежит порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.06.2006) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003

№ 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.3.2.1 Правил 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;

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона элементы, указанные в абзацах втором-пятом настоящего пункта могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 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 обозначениям, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано АО «ВЕРОФАРМ», которая является ведущей российской фармацевтической компанией-производителем, известной в нашей стране и за рубежом как один из крупнейших российских производителей дженериков (аналогов известных патентованных лекарств), а также онкологических препаратов и медицинских пластырей.

При этом в возражении было отмечено, что регистрация товарного знака «РЕЛОКСИН» препятствует компании АО «ВЕРОФАРМ» в разработке и выведении на рынок аналога фармацевтического препарата серелаксина (рекомбинантный нативный пептидный гормон релаксин-2), а также других препаратов, которые не могут быть охарактеризованы в инструкции без упоминания гормона релаксина, присутствующего во многих частях организма и участвующего в работе многих систем организма.

Исходя из вышеуказанных обстоятельств, коллегия усматривает в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса наличие обоснованной заинтересованности у лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку «РЕЛОКСИН» по свидетельству № 330721 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение **РЕЛОКСИН**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения гиперфункциональных участков лица, глабеллярных участков, лицевых морщин, ассиметричных и поврежденных участков кожи людей».

Анализ товарного знака по свидетельству № 330721 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляют собой слово «РЕЛОКСИН», которое несомненно является сходным с наименованием гормона РЕЛАКСИН (отличие состоит в одной букве О-А, которая в безударное позиции звучит одинаково).

Согласно сведениям из общедоступных словарно-справочных источников (Большой энциклопедический словарь; Биологический энциклопедический словарь; Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь, и др., см. сайт <http://dic.academic.ru/> [6]) релаксин – это гормон млекопитающих и человека, вырабатываемый яичниками и плацентой, играет важную роль для нормального протекания беременности и родов.

Гормон Релаксин впервые был описан Ф. Хайсо в 1926 году. По истечении 75-летнего срока после открытия этого гормона ученые смогли узнать, каким образом связан гормон на клеточном уровне. Данное открытие привело к прорыву в медицине и помогло в производстве совершенно новых видов лекарственных средств, которые помогали справляться с большим количеством болезней, возникающих при протекании беременности [3].

Информация о гормоне РЕЛАКСИН, касающаяся исследования данного гормона ученым Hudson, начиная с 1981 года, содержится, в частности, в медицинской базе данных «Менделеевское наследование у человека» (интернет-вариант базы OMIM), см. сайт <http://dic.academic.ru/> - [6].

В настоящее время гормон РЕЛАКСИН также играет важную роль и во многих других частях организма, в частности, он вызывает рост и образование новых кровеносных сосудов (см. сайт <http://humbio.ru/humbio/endocrinology/00094c90.htm>; <http://www.skalpil.ru/other/3771-gormon-relaksin.html> [3, 6]).

Так, в представленной «Инструкции фармацевтического препарата «реасанз», применяемого при сердечной недостаточности» [8], в качестве МНН указано вещество серелаксин, которое представляет собой рекомбинантную молекулу, которая идентична нативному пептидному гормону релаксину-2 человека.

При этом, согласно общим требованиям, применяемым к оформлению инструкции по применению лекарственного препарата для медицинского назначения (глава 3 пункт 3.3) – [9], в графе «фармакодинамика» необходимо указать основные фармакологические, химиотерапевтические или др. биологические свойства входящих в состав препарата лекарственных веществ, на которых основано его применение в медицинской клинической практике для лечения, профилактики, диагностики болезней и др.

Указанное иллюстрирует широкую известность гормона РЕЛАКСИН задолго до даты (22.06.2006) приоритета оспариваемого товарного знака как лексическую единицу, характерную для области медицины.

В силу изложенных выше обстоятельств коллегия полагает, что оспариваемый товарный знак, являясь производным от известного названия гормона РЕЛАКСИН, сходен до степени смешения с ним в целом, несмотря на незначительные отличия.

С учетом изложенного, коллегия не может признать оспариваемый товарный знак соответствующим требованиям абзаца 3 пункта 1 статьи 6 Закона.

Исходя из указанного обстоятельства, оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно состава и свойств иных товаров 05 класса МКТУ, не содержащих гормон РЕЛАКСИН, то есть является не соответствующим требованиям абзаца 2 пункта 3 статьи 6 Закона в отношении этих товаров.

Довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак, представляет собой обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида не был подтвержден ссылками на какие-либо источники, иллюстрирующие длительное применение для одного и того же товара или товара того же вида, различными производителями, ставшее указанием конкретного вида товара.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно несоответствия регистрации спорного товарного знака требованиям абзаца 3 пункта 3 статьи 6 Закона, то коллегия отмечает следующее.

Предоставление исключительного права на обозначение, которое обладает высокой степенью сходства с общеупотребимым термином в области медицины, создает затруднение в деятельности добросовестных участников рынка фармацевтических препаратов, ввиду невозможности его использования при описании свойств и состава лекарственных препаратов. В этой связи коллегия считает, что оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам.

При формировании выводов коллегия приняла во внимание Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 28.02.2012 №12436/11 [2].

Таким образом, коллегия усматривает наличие оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям абзаца 3 пункта 1 статьи 6 Закона, как сходного с общепринятым термином, используемым в области медицины, и требованиям абзацев 2, 3 пункта 3 статьи 6 Закона, как способного ввести в заблуждение потребителя относительно состава и свойств товаров, не содержащих в своем составе гормон РЕЛАКСИН, а также противоречащего общественным интересам.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 330721 недействительным в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.