

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, рассмотрела возражение от 22.07.2010, поданное компанией «Новартис АГ», Швейцария (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:

- компания «Новартис АГ» является правообладателем товарных знаков «SANDOSTATIN» и «САНДОСТАТИН» (международные регистрации №489256 и №765469). Препарат «САНДОСТАТИН» представляет собой

противоопухолевое гормональное средство, действующее вещество препарата – «октреотид». Регистрация обозначения «ОКТРЕОТИД-ДЕПО» в качестве товарного знака на имя ЗАО «Фарм-Синтез» и его использование в отношении фармацевтических препаратов затрагивает интересы компании «Новартис АГ», как и любого иного производителя препаратов с этим действующим веществом, создавая для правообладателя исключительного права необоснованные преимущества на фармацевтическом рынке;

- 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;

- МНН выбирается только для отдельных, четко определенных веществ, которые могут быть недвусмысленно охарактеризованы химическим названием или формулой. Таким образом, МНН однозначно указывает на состав лекарственного средства. Как следствие, МНН характеризует лекарственное средство, указывая на его назначение и свойства;

- процедура отбора рекомендуемых МНН осуществляется Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ). Если заявленное наименование удовлетворяет всем требованиям, Секретариат ВОЗ публикует информацию о том, что данное наименование было выбрано ВОЗ в качестве рекомендуемого непатентованного наименования;

- в соответствии со статьей 8 «Процедуры отбора рекомендуемых международных непатентованных наименований фармацевтических веществ» Секретариат ВОЗ просит государства-члены предпринять такие шаги, которые необходимы для того, чтобы предотвратить приобретение авторских прав на данное наименование и запретить регистрацию данного наименования в качестве товарного знака или торгового наименования;

- МНН «octreotide» было опубликовано в Информационном бюллетене ВОЗ еще в 1985 году [5]. Английскому наименованию «octreotide» соответствует русское название «октреотид»;
- элемент «ДЕПО» в названии фармацевтического препарата означает, что он относится к препаратам пролонгированного действия, так называемым ДЕПО-ПРЕПАРАТОВ. Эти препараты способствуют установлению более стабильной концентрации препарата в организме, облегчают организацию проведения поддерживающей терапии. То есть, элемент «ДЕПО» носит описательный характер по отношению к товарам 05 класса МКТУ;
- государственный реестр товарных знаков содержит около 10 регистраций в состав которых входит элемент «ДЕПО». При этом, в некоторых регистрациях элемент «ДЕПО» исключен из охраны. Указанное подтверждает вывод о том, что элемент «ДЕПО» не обладает различительной способностью;
- таким образом, оспариваемое обозначение «ОКТРЕОТИД-ДЕПО» состоит только из неохраноспособных элементов, механическое объединение которых с использованием дефиса не носит творческого характера и не порождает восприятие, отличное от восприятия составных частей. Поэтому государственная регистрация данного товарного знака противоречит положению пункта 1 статьи 6 Закона, запрещающей регистрацию в качестве товарного знака обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми терминами и/или характеризующих товары;
- МНН «ОКТРЕОТИД» имеет химическое название и четко определенную химическую формулу. Энциклопедия лекарственных средств содержит подробное описание фармакологического действия лекарственного средства оказываемого на организм, способы и дозы применения, взаимодействие с другими лекарственными средствами и возможные побочные действия. То есть, МНН «ОКТРЕОТИД» является описательным для части товаров 05 класса МКТУ, а именно «фармацевтические, ветеринарные препараты» и является ложным либо способным ввести в заблуждение в отношении другой части товаров 05 класса МКТУ;

- регистрация на имя ЗАО «Фарм-Синтез» товарного знака «ОКТРЕОТИД-ДЕПО» представляет собой попытку перенести это наименование из категории общественного достояния в категорию объекта исключительных прав и обуславливает возможность недобросовестной конкуренции, заключающейся в попытке правообладателя получить право на товарный знак, идентичный обозначению, утвержденному ВОЗ для использования в качестве МНН, и таким образом заполучить необоснованные преимущества по сравнению с другими компаниями-производителями лекарственных средств на российском рынке. Полученный в результате таких действий товарный знак противоречит общественным интересам.

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

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки международных регистраций №489256 и №765469 на 6 л. [1];
- распечатка с сайта www.regmed.ru о препарате «САНДОСТАТИН» на 2 л. [2];
- распечатка с сайта www.rlsnet.ru о препарате «САНДОСТАТИН» на 2 л. [3];
- распечатка регистрации товарного знака «ОКТРЕОТИД-ДЕПО» на 1 л. [4];
- копии страниц информационного бюллетеня ВОЗ (WHO Chronicle, 1985, Vol. 39, № 5) на 3 л. [5];
- распечатка с сайта www.rlsnet.ru о веществе «ОКТРЕОТИД» на 3 л. [6];
- распечатка информации о депо-препаратах из Национальной психологической энциклопедии на 2 л. [7];
- распечатка регистраций товарных знаков, содержащих элемент «ДЕПО» на 1 л. [8].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением от 22.07.2010 и на заседании коллегии представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

В отзыве, в частности, отмечено следующее:

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств своей заинтересованности в признании предоставления правовой охраны товарному

знаку «ОКТРЕОТИД-ДЕПО» по свидетельству №292148 недействительным. Лицо, подавшее возражение, не является производителем товаров и не имеет намерения реального использования в гражданском обороте товарного знака «ОКТРЕОТИД-ДЕПО» или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров.

- оспариваемый товарный знак не относится к так называемым «скандальным» товарным знакам и знакам, примеры которых перечислены в пункте 2.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила), и, следовательно, к нему не может быть применено положение абзаца 2 пункта 3 статьи 6 Закона.

- ссылки, приведенные в возражении, не подтверждают, что обозначение «ОКТРЕОТИД» в написании кириллицей является МНН, поскольку приложение [5] содержит информацию в латинском и английском вариантах его написания, а сайт www.rlsnet.ru, на котором говорится, что «октреотид» - русское название вещества «octreotide» является коммерческим, то есть неофициальным, а потому не является достоверным источником информации;

- что касается утверждения лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак «ОКТРЕОТИД-ДЕПО» характеризует товары 05 класса, то положения пункта 1 статьи 6 Закона не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования, поэтому их нельзя применить к оспариваемому товарному знаку, который в результате его использования с 1999 года в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» приобрел различительную способность;

- по мнению правообладателя, обозначение, отобранное в качестве МНН, из разряда охраноспособных перешло в разряд обозначений, характеризующих товары, но которое при определенных обстоятельствах может быть признано охраноспособным и быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта www.regmed.ru и www.grls.ru о компании «НОВАРТИС АГ» на 3 л. [9];
- копия регистрационного удостоверения №99/445/2 на лекарственное средство ОКТРЕОТИД на 1л. [10];
- копия регистрационного удостоверения №99/445/3 на лекарственное средство раствор «ОКТРЕОТИДа» на 1л.[11];
- копия регистрационного удостоверения на торговое название лекарственного средства Р №002374/01-2003 на 1 л. [12];
- копия бухгалтерских балансов ЗАО «Фарм-Синтез» за 2000, 2001, 2002, 2003 годы, содержащие сведения о выручке от реализации лекарственного средства «ОКТРЕОТИД», на 29 л. [13];
- копия договоров поставки лекарственных средств для различных организаций на 52 л. [14];
- письма об использовании препарата «ОКТРЕОТИД» различными лицами, начиная с 1999 года на 25 л.[15];
- публикации о применении препарата «ОКТРЕОТИД» с указанием его производителя ЗАО «Фарм-Синтез» на 9 л. [16];
- образцы упаковки лекарственного средства «ОКТРЕОТИД» в 2 экз.[17];
- копии регистрационных удостоверений Р №002374/02 на препарат «ОКТРЕОТИД» на 2 л. [18];
- копии государственных контрактов на 82 л. [19];
- копия протокола обследования и лечения больных острым панкреатитом на 4 л. [20];
- копии страниц сайта Минздравсоцразвития РФ www.grls.rosminzdrav.ru, содержащего данные Государственного реестра лекарственных средств на 2 л. [21].

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии были представлены дополнительные документы по заинтересованности [22], а также материалы, дополняющие доводы возражения и касающиеся использования «ОКТРЕОТИДа»

при лечении опухолей и содержащие рекламу препараты «САНДОСТАТИН ЛАР» [22].

При определении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что исключительное право на обозначение «ОКТРЕОТИД - ДЕПО», которое включает в себя международное непатентованное наименование (МНН), являющееся общественной собственностью, затрагивает законные интересы лица, подавшего возражение, выпускающего фармацевтический препарат с действующим веществом «октреотид», что может привести к причинению реального ущерба данному лицу как субъекту хозяйственной деятельности на рынке лекарственных препаратов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

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.

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, являющихся общепринятыми терминами; 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 (2.3.2.2) к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) к обозначениям, характеризующим товары, 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.

Согласно представленным как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем источникам информации (например, [5], [12], [21]) слово «ОКТРЕОТИД» (латинский вариант – *octreotidum*) представляет собой международное непатентованное наименование (МНН) - уникальное название фармакологического вещества, которое имеет всемирное признание и является общественной собственностью. Слово «ДЕПО» применительно к лекарственному препарату указывает на его продленное действие. Такие препараты способствуют установлению более стабильной концентрации препарата в организме, облегчают организацию проведения поддерживающей терапии [7].

Фармакологическое вещество - это словесное обозначение в виде определенного сочетания букв, идентифицирующее данное фармакологическое

вещество, имеющее определенное химическое строение и фармакологические свойства.

Существующая система МНН была введена в 1950 году резолюцией Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ВНА 3.11 и начала функционировать в 1953 году, когда был опубликован первый список МНН для фармацевтических субстанций.

Система МНН ВОЗ гарантирует, что каждая активная субстанция будет идентифицирована с помощью уникального международно-признанного названия, которое может использовать любой производитель, так как оно является общественной собственностью.

МНН, в отличие от товарных знаков, служит для идентификации не самого товара и его производителя, а для идентификации активных веществ в составе лекарственного препарата.

Как правильно указано в возражении, Резолюция ВОЗ ВНА 49.19 по МНН накладывает на государства - участники ВОЗ ряд обязательств, в том числе по препятствованию использования МНН либо производных от них названий в составе товарных знаков.

МНН «octreotide» было опубликовано в информационном бюллетене ВОЗ [5] в 1985 году. С момента опубликования МНН становится общественной собственностью и не подлежит регистрации в качестве товарного знака.

Таким образом, используя обозначение «ОКТРЕОТИД-ДЕПО» для маркировки своей продукции, правообладатель был осведомлен о том, что входящий в это обозначение словесный элемент «ОКТРЕОТИД» представляет собой МНН, которое является общественной собственностью и предназначено для идентификации лекарственных средств, указывая на активное вещество в составе лекарственного средства, определяющее его фармацевтические свойства.

Доводы правообладателя о том, что материалы возражения не подтверждают, что слово «ОКТРЕОТИД» в кириллическом написании является МНН, несостоятельны, поскольку для российского потребителя наряду с латинским используется русское написание МНН, что было отражено, в

частности, в Федеральном законе от 22.06.1998 №86-ФЗ «О лекарственных средствах» (статьи 16, 19) и включено в действующий Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (с изменениями и дополнениями) (см. статью 46). Кроме того, правообладателем представлены материалы (например, [12]), в которых МНН указано как в кириллическом («ОКТРЕОТИД») так и в английском («octreotide») написании.

В силу указанного, регистрация оспариваемого товарного знака «ОКТРЕОТИД-ДЕПО» произведена с нарушением требований пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку данное обозначение, как было отмечено выше, представляет собой прямое указание на фармакологическое (активное) вещество, имеющее определенное химическое строение, определяющее фармакологические свойства лекарственного средства и его терапевтическое действие как лекарственного препарата пролонгированного (продолжительного) действия.

Относительно мнения лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку обозначение «ОКТРЕОТИД-ДЕПО» относится к термину в области деятельности правообладателя, необходимо отметить следующее. В результате анализа специальной справочной литературы, проведенного выше, было установлено, что обозначение «ОКТРЕОТИД» является названием фармакологического вещества, а элемент «ДЕПО» - это наименование препаратов пролонгированного действия. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак «ОКТРЕОТИД-ДЕПО» является термином в области фармацевтики, то есть в области деятельности правообладателя. Таким образом, соответствующее мнение лица, подавшего возражение, следует признать обоснованным.

Что касается материалов [10] – [20], представленных правообладателем в подтверждение приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака, то они не могут быть приняты во внимание, поскольку обозначение, представляющее собой МНН, служит для идентификации активных веществ в составе лекарственного препарата и унификации лекарственных

средств, применяемых в медицинской практике, и предназначено для использования всеми субъектами торгового права без каких-либо ограничений, в силу чего ему не может быть предоставлено исключительное право на имя конкретного лица.

В отношении доводов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

На заседании коллегии правообладатель в своем устном выступлении согласился с доводами возражения о том, что в отношении части товаров 05 класса МКТУ, не относящихся к фармацевтическим препаратам, оспариваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара. Следовательно, оспариваемый товарный знак является ложным указанием в отношении всех товаров, приведенных в перечне, кроме фармацевтических и ветеринарных препаратов.

В отношении доводов возражения о том, что оспариваемая регистрация противоречит общественным интересам, коллегия отмечает, что регистрация товарного знака, представляющего собой МНН - уникальный пример признанного во всех странах мира международного стандарта в сфере здравоохранения, отвечающего интересам всех субъектов сферы обращения лекарственных средств, с одной стороны необоснованно наделяет правообладателя определенными преимуществами, а с другой стороны наносит урон репутации Российской Федерации как члену ВОЗ, несущему обязательства по препятствованию использования МНН в составе товарных знаков.

Таким образом, доводы возражения о том, что регистрация товарного знака «ОКТРЕОТИД-ДЕПО» по свидетельству №292148 была произведена с нарушением пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона, следует признать убедительными.

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя 16.11.2010 поступило Особое мнение, повторяющее доводы, изложенные в отзыве, касающиеся заинтересованности лица, подавшего возражение, и исследовании

доказательств приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака «ОКТРЕОТИД-ДЕПО», рассмотренные в данном заключении.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.07.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 292148 недействительным полностью.