

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 16.08.2012, поступившее 21.08.2012, поданное Открытым акционерным обществом «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ», г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 30.05.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011713163, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011713163 с приоритетом от 15.04.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров «анксиолитическое средство» 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МЕБИКАР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице.

Решением Роспатента от 30.05.2012 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается следующим образом.

Наименование «МЕБИКАР» не обладает различительной способностью, так как является вошедшим во всеобщее употребление обозначением товара определенного вида (лекарственного препарата – транквилизатора), выпускаемого различными производителями (заявителем, а также компаниями Олайнфарм Олайнским ХФЗ (Латвия), Кристалл ГосНИИ ФГУП, Эдас холдинг ОАО (Россия), ИнтерХим СП ОАО (Украина, Одесса), ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН» (Москва)). Ввиду указанного заявленное обозначение не обладает различительной способностью и не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Предоставление исключительного права одному лицу на обозначение «МЕБИКАР», являющееся названием препарата, разработанного в СССР за счет государственных средств, производство которого осуществлялось на основании госзаказов на нескольких заводах, противоречит общественным интересам, что приводит к несоответствию регистрации требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 21.08.2012 в палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 30.05.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- обозначение «МЕБИКАР» предназначено для индивидуализации анксиолитического средства (анксиолитик, транквилизатор), обладающего свойствами ноотропов, антидепрессантов, биокорректоров, адаптогенов, гиполипидемических и антиангинальных средств;

- препарат «МЕБИКАР» зарегистрирован заявителем в Министерстве здравоохранения с 1978 года, регистрационный номер 78/868/9, форма выпуска – таблетки 300 мг и 500 мг;

- в Государственный реестр лекарственных средств внесена запись по торговому наименованию «МЕБИКАР» на лекарственные препараты и

фармацевтические субстанции, причем регистрационные удостоверения выданы на имя заявителя – других производителей нет;

- заявленное обозначение представляет собой фантазийное слово, образованное из аббревиатуры названия химического соединения действующего вещества тетраМЕтилтетраазаБИциклооКтандион, «АР» – произвольное окончание;

- компания Олайнфарм Олайнским ХФЗ (Латвия) производит препарат с тем же действующим веществом под другим торговым наименованием – «АДАПТОЛ», а правообладателем этого товарного знака является ЗАО «Межрегиональный центр «АДАПТОГЕН», Санкт-Петербург (свидетельство № 198931);

- Кристалл ГосНИИ ФГУП производил субстанцию только по заказу заявителя, причем в настоящее время заявитель налаживает синтез препарата на своем производстве, а указанной компанией никаких работ по данному препарату не производится;

- Эдас холдинг ОАО – компания, специализирующаяся на выпуске гомеопатических средств, а информация на сайте этой компании содержит ссылку на номер регистрационного удостоверения, выданного заявителю;

- ИнтерХим СП ОАО производит лекарственное средство под названием «ТРАНКВИЛАР»;

- ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН» производит лекарственное средство под названием «МЕБИКС» (товарный знак по свидетельству № 275748);

- одним из оснований для отказа является то, что препарат «МЕБИКАР» создан во времена СССР, когда разработка и регистрация лекарственных средств производились за счет средств госбюджета, однако, ОАО «Татхимфармпрепараты» является государственным предприятием и имеет первостепенное право на использование и регистрацию в качестве товарного знака обозначения «МЕБИКАР»;

- решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя является незаконным, потому что ни одно из утверждений, указанных в основании для отказа, не основано на законодательных и

нормативных актах, а выводы сделаны на информации, полученной из сети Интернет.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2011713163 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в отношении товаров «анксиолитическое средство» 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация с сайтов www.edas.ru, <http://medguru.ua>, tabletki.ua, www.olifen-corp.ru [1];

- информация с сайта <http://grls.rosminzdrav.ru> – выдержка из Государственного реестра лекарственных средств [2].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.10.2012, заявителем дополнительно представлены следующие материалы:

- письмо заявителя ОАО «ГосНИИ «Кристалл» (02.08.2012) [3];
- информация из программы «Импорт лекарственных препаратов в Россию» компании ООО «ФармАналитик Про» [4];
- информация информационно-аналитического агентства «НордФармИнфо» [5];
- информация с сайтов www.niikristall.ru [6];
- копия регистрационного удостоверения № ЛСР-001481/08 от 14.03.2008 [7];
- информация с сайта <http://grls.rosminzdrav.ru> – сведения о регистрационном удостоверении, выданном заявителю [8].

По результатам рассмотрения возражения от 16.08.2012, состоявшемся на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 02.10.2012, подготовлено заключение, на основании которого Роспатентом было принято решение от 02.11.2012 об отказе в удовлетворении возражения от 16.08.2012.

Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением по делу № А40-3744/2013-117-37 признал недействительным решение Роспатента от 02.11.2012 по заявке № 2011713163.

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или

схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «МЕБИКАР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров «анксиолитическое средство» 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 30.05.2012 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения обосновано несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Решением Роспатента от 02.11.2012 по заявке № 2011713163 оставлено в силе решение Роспатента от 30.05.2012.

Однако, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда указанное решение Роспатента от 02.11.2012 отменено.

Кроме того, данным постановлением суд обязал Роспатент принять решение о регистрации обозначения по заявке № 2011713163 в качестве товарного знака заявителя.

Кассационная жалоба Роспатента была рассмотрена Судом по интеллектуальным правам, принявшим 04.02.2014 постановление об оставлении без изменения указанного выше постановления Девятого арбитражного апелляционного суда.

Что касается имеющейся в деле корреспонденции от заявителя, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.03.2014, в которой указано, что коллегия палаты по патентным спорам «отказалась выполнять решение суда», следует отметить, что постановление Девятого арбитражного апелляционного суда накладывает обязательство на Роспатент – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий юридически значимые действия в соответствии со своими полномочиями. При этом руководствуется установленной процедурой принятия решений.

С учетом изложенного, во исполнения решения суда, коллегия палаты по патентным спорам пришла к следующему выводу:

удовлетворить возражение от 16.08.2012, отменить решение Роспатента от 30.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011713163.