

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 04.04.2019, поданное ФГУП «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД», г. Москва, Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 667202, при этом установлено следующее.

ФЕНИБУТ

Оспариваемый товарный знак «**ФЕНИБУТ**» с датой приоритета от 21.11.2016 по заявке №2016743829, поданной ООО «Тривиум-XXI», г. Москва, в дальнейшем преобразованной в заявку на коллективный товарный знак, был зарегистрирован 17.08.20018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) указанная регистрация произведена за № 667202 на имя Ассоциации производителей лекарственных средств "ФЕНИБУТ", 115088, г. Москва (далее – правообладатель, Ассоциация) в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты». Лицами, имеющими право использования коллективного знака, являются: 1. ООО "СОРБЕНТ", 115088, Москва, ул. Новоостاپовская, д.6, помещение 6, этаж 2, комната 6, ОГРН 5137746110068, ИНН 7723890608, КПП 772301001; 2. ООО "Тривиум-XXI", 115172, Москва, Гончарный проезд, д.8/40, ОГРН 10677465383745,

ИНН 7705728698, КПП 770501001; 3. ООО "Фармамед", Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., 19, лит.А, ИНН 7802201882.

Выписка из устава коллективного знака содержит перечень и единые характеристики качества товаров, которые будут обозначаться коллективным знаком: Таблетки - характеристики определяются фармакопейной статьей предприятия (ФСП) на препарат Фенибут, таблетки 250 мг. Состав на одну таблетку: действующее вещество - Аминофенилмасляная кислота (Фенибут) - 250 мг.; допустимы вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, повидон, кальция стеарата моногидрат до номинальной масса таблетки 500 мг.; описание: круглые двояковыпуклые таблетки белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета с риской. По внешнему виду таблетки должны соответствовать требованиям Государственной Фармакопеи XI издания, выпуск 2, с. 154.3

В поступившем 04.04.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 667202 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ФЕНИБУТ» не обладает различительной способностью. Фармацевтический препарат под указанным торговым наименованием выпускался в обращение на протяжении длительного времени до даты приоритета товарного знака по свидетельству №667202. Так, например, согласно Государственному реестру лекарственных средств (<https://grls.rosminzdrav.ru>) лекарственный препарат с торговым наименованием «Фенибут» выпускается АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» с 18 декабря 1974 года;

- на территории Российской Федерации зарегистрированы и продаются лекарственные препараты «ФЕНИБУТ» следующих производителей: ФГУП «Московский эндокринный завод» (Россия), ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» (Россия), АО «Усолье-Сибирский химико-

фармацевтический завод» (Россия), РУП «Белмедпрепараты» (Республика Беларусь), АО «Олайнфарм» (Латвия), АО «Органика» (Россия), ООО «Озон» (Россия);

- из результатов проведенных социологических исследований АО «ВЦИОМ» следует, что наименование «ФЕНИБУТ» используется большим количеством производителей для обозначения лекарственного препарата с действующим веществом аминифенилмасляная кислота, производство и выпуск в обращение товара с рассматриваемым наименованием началось задолго до подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака. Потребители и профессиональное сообщество (врачи и фармацевты) не ассоциируют указанное наименование с конкретным производителем, при этом профессиональному сообществу в силу специфики данного вида товара (не товар массового спроса и народного потребления, а рецептурное лекарственное средство) лекарственный препарат с торговым наименованием «ФЕНИБУТ» известен достаточно продолжительное количество времени, при этом почти половина опрошенных считают, что обозначение используется с советских времен;

- обозначение «ФЕНИБУТ» не способно индивидуализировать товары конкретного изготовителя, что противоречит самому определению товарного знака;

- в процессе экспертизы заявленного обозначения на регистрацию товарного знака по свидетельству №667202 заявка была преобразована в заявку на коллективный товарный знак. Экспертом в запросе от 11.05.2018 высказаны доводы, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и касающиеся присутствия на рынке производителей, не являющихся членами Ассоциации. В ответ на запрос экспертизы правообладатель корреспонденцией от 07.06.2018 направил дополнительные материалы, содержащие письма производителей лекарственного препарата с торговым наименованием «ФЕНИБУТ» с согласием на вступление в члены Ассоциации, что в последствии послужило основанием для государственной регистрации;

- при этом помимо того, что на рынке присутствуют также производители, письма которых не были предоставлены (РУП «Белмедпрепараты» и АО

«Олайнфарм»), предоставленные заявителем письма производителей в адрес Ассоциации на самом деле этими лицами не направлялись, что было подтверждено в официальной переписке. Таким образом, регистрация коллективного товарного знака основана, в том числе, на ПОДЛОЖНЫХ документах. По данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело;

- оспариваемый товарный знак «ФЕНИБУТ» является общепринятым термином, а также относится к категории обозначений вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- обозначение «ФЕНИБУТ» приводится в справочной литературе и периодических изданиях, проведенные социологические исследования также подтверждают, что обозначение потеряло свою различительную способность для потребителей товара, специалистов в данной области и работников торговли и ассоциируется с препаратом в форме таблеток определенного состава;

- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых независимыми друг от друга производителями, подтверждается отзывами потребителей, а также инструкциями по медицинскому применению, опубликованными в общем доступе на Государственном реестре лекарственных средств и т.д.;

- препарат «ФЕНИБУТ» выпускается не только отечественными, но и зарубежными производителями, в том числе РУП «Белмедпрепараты» (Республика Беларусь), АО «Олайнфарм» (Латвия);

- оспариваемый товарный знак воспроизводит обозначение, используемое вышеупомянутыми компаниями в отношении одних и тех же товаров. Указанное приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с препаратом «ФЕНИБУТ» белорусского или латвийского производства, в то время как правообладателем является российское юридическое лицо, и в уставе коллективного товарного знака «ФЕНИБУТ» в перечне лиц, имеющих право использования коллективного товарного знака «ФЕНИБУТ», также указаны только 3 российских производителя;

- регистрация в качестве товарного знака обозначения, широко используемого, но ранее не зарегистрированного конкурентами, обуславливает возможность недобросовестной конкуренции и, следовательно, противоречит общественным интересам.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667202 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы (копии):

1. Регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского применения Р N002841/01;
2. Декларации о соответствии на лекарственное средство «ФЕНИБУТ, таблетки 250 мг», производства ФГУП «Московский эндокринный завод»;
3. Распечатка регистрационного удостоверения № 74/1126/21 (http://grls.rosmirizdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=e324486d-a86e440fff584549&t=);
4. Распечатка результатов поиска «ФЕНИБУТ» в интернет-аптеке Piluli.ru;
5. Протокол нотариального осмотра Интернет - страницы [https://irecormnend.ru/content/polnyi-obzor-preparata-fenibut-sravnenie-uspokoitel'nogo fenibut-ot-raznykh-proizvoditelei-mn](https://irecormnend.ru/content/polnyi-obzor-preparata-fenibut-sravnenie-uspokoitel'nogo-fenibut-ot-raznykh-proizvoditelei-mn);
6. Протокол нотариального осмотра Интернет - страницы https://otzovik.com/review_3293731.html;
7. Протокол нотариального осмотра Интернет - страницы https://otzovik.com/review_404221.html;
8. Социологический опрос ВЦИОМ (среди потребителей);
9. Социологический опрос ВЦИОМ (среди врачей-неврологов);
10. Социологический опрос ВЦИОМ (среди фармацевтов и провизоров);
11. Выписка из ЕГРЮЛ на Ассоциацию производителей лекарственных средств «ФЕНИБУТ»;

12. Письма производителей препарата «ФЕНИБУТ», приложенные к заявке №2016743829;
13. Письма производителей препарата «Фенибут», направленные в адрес ФГУП «Московский эндокринный завод»;
14. Постановление о возбуждении уголовного дела (№ 11901450098000120 от 04.03.2019);
15. Описание изобретения SU 1191809 А, дата публикации 15.11.1985;
16. Описание изобретения RU 2240783 С1, дата публикации 27.11.2004;
17. Практикум по очистке пылегазовых выбросов промышленных и аграрных предприятий. Л.Ф.Долина. Учебное пособие. - Днепропетровск: Континент, 2009 - стр. 1,2,174, 177;
18. Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны - Москва, 1987 - Выпуск 21/1 - стр.173-177;
19. Изучение взаимодействия фенибута с салициловой кислотой и стандартизация нового биологически активного соединения салифен// М.В. Ларский. автореф. дисс. - Пятигорск, 2008 - стр. 1,3,4;
20. Разработка, технологические, биофармацевтические исследования новых лекарственных форм нейропротекторного действия на модели фенибута и мефебута// В.В. Сепп. дисс. - Курск, 2006 - стр. 1, 38, 39, 41, 50;
21. Публикация «Acute behavioural disturbance associated with phenibut purchased via internet supplier»// Clinical Toxicology (2015), M.A. Downes et al. 53, 636-638 с переводом на русский язык;
22. Публикация «Phenibut, the appearance of another potentially dangerous product in the United States»//J: C.W. yConnell et al. The American Journal of Medicine, Vol.127, No 8, August 2014 с переводом на русский язык;
23. Публикация «Analytically confirmed recreational use of Phenibut (P-phenyl- γ -aminobutyric acid) bought over the internet»// A. Wong et al. J: Clinical Toxicology (2015), 53, 783-784с переводом на русский язык;

24. Публикация «Utilisation du phenibet en France: a propos de deux cas provencaux»// C. Schmitt et al. J: Thérapie 2013 Mars-Avril; 68(2): 123-124 с переводом на русский язык;
25. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения «Фенибут», таблетки 250 мг, (Изменение №3), ЛСР-002562/09-26071, ООО «Озон»;
26. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения «Фенибут», таблетки 250 мг, (Изменение №1), Р N002841/01-140213, Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Московский эндокринный завод»;
27. Инструкция по медицинскому применению препарата «ФЕНИБУТ», таблетки 250 мг, П № 015655/01, утверждено 18.05.2004, ОАО «Белмедпрепараты»;
28. Распечатка товарного знака по свидетельству № 667202;
29. Публикация ATC/DDD Classification//WHO Drug information, Vol.27, No.2,2013 - р. 132 с переводом на русский язык;
30. Распечатка из Регистра лекарственных средств, Москва, ИНФАРМХИМ, 1993, с. 870;
31. Лекарственные средства - Пособие для врачей, том 1, М.Д. Машковский. 14-е изд., перераб., испр. и дополн. - Москва, ООО «Новая Волна», Издатель С. Б. Дивов, 2002 - стр. 1, 116;
32. Публикация «О термопротекторной эффективности пирасетама, фенибута и обзидана при мышечной работе субмаксимальной мощности в условиях затрудненной теплоотдачи. В.С. Бакулин и др. // Вестник ВолгГМУ - Выпуск 2 (38). 2011 - стр. 23 - 26;
33. Особенности межгрупповых взаимоотношений у больных вегетативной дисфункцией синусового узла // Ю.А. Лутай. Крымский терапевтический журнал -2006, №1 - стр.95-98;

34. Распечатка регистрационного удостоверения П N015655/01 от 29.05.2009 ([http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid= 3b356998-8bfc-4952-8184-76b600314cbd&t=](http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=3b356998-8bfc-4952-8184-76b600314cbd&t=));
35. Распечатка регистрационного удостоверения П N010924 от 19.08.2010 ([http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2. aspх?routingGuid= 8c8f7cbd-bfdd-4875-8ac9-7a2b56e3c8b3&t=](http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=8c8f7cbd-bfdd-4875-8ac9-7a2b56e3c8b3&t=));
36. Копия Устава коллективного товарного знака «ФЕНИБУТ».

На заседании коллегии, состоявшемся 16.07.2019 от лица, подавшего возражение, поступили следующие дополнительные материалы:

37. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «СОРБЕНТ»;
38. Распечатка страниц из Регистра лекарственных средств России;
39. Распечатки страниц из Государственного реестра лекарственных средств на РУП «Белмедпрепараты», ОАО «Усолъе-Сибирский Химфармзавод», ФГУП «Московский эндокринный завод», ООО «Озон», АО «Органика», АО «Олайнфарм», ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания», ЗАО «Патент-Фарм», ООО «СОРБЕНТ», ООО «Южфарм», АО «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН», АО «ВЕРТЕКС»;
40. Распечатка статьи «Высшая патентная палата Роспатента: дел хватает».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №667202, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседание коллегии не явился, отзыва не представил. От указанного лица 10.07.2019 поступило ходатайство о переносе заседания коллегии в связи с необходимостью завершения переговоров о вступлении указанных в возражении производителей фармацевтического препарата «ФЕНИБУТ» в Ассоциацию производителей лекарственных средств «ФЕНИБУТ», поскольку данные лица находят «возможным регистрацию коллективного товарного знака «ФЕНИБУТ» и считают, что регистрация была проведена в интересах всех производителей указанного препарата». Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 16.07.2019, устно выразило несогласие с переносом заседания коллегии ввиду нежелания вступать в Ассоциацию. Таким образом, доводы,

изложенные в ходатайстве о переносе заседания, несостоятельны, в связи с чем в его удовлетворении было отказано.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.11.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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;

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации. При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

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

Лицо, подавшее возражение, является производителем лекарственного препарата, маркируемого обозначением «ФЕНИБУТ» и распространяемого на территории Российской Федерации. Указанное позволяет признать ФГУП «Московский эндокринный завод» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667202.

ФЕНИБУТ

Оспариваемый товарный знак «**ФЕНИБУТ**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем коллективного товарного знака является Ассоциация производителей лекарственных средств "ФЕНИБУТ", г. Москва, Россия. Лица, имеющие право использования коллективного знака: 1. ООО "СОРБЕНТ", г. Москва, Россия; 2. ООО "Тривиум-XXI", г. Москва, Россия; 3. ООО "Фармамед", г. Санкт-Петербург, Россия.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В возражении содержится довод о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью ввиду его использования различными изготовителями при маркировке фармацевтических товаров.

В частности, указывается, что препарат «ФЕНИБУТ» был синтезирован в 1960-х годах в Ленинградском педагогическом институте имени Герцена, после чего он начал выпускаться различными лицами. На дату приоритета оспариваемого товарного знака фармацевтический препарат «ФЕНИБУТ» вводился в гражданский оборот Российской Федерации ФГУП «Московский эндокринный завод» (г. Москва, Россия), ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» (г. Обнинск, Россия), АО «Усолъе-Сибирский химико-фармацевтический завод» (г. Усолъе-Сибирский, Россия), РУП «Белмедпрепараты» (Республика Беларусь), АО «Олайнфарм» (Латвия), АО «Органика» (г. Новокузнецк, Россия), ООО «Озон» (г. Москва, Россия).

Так, например, в материалах дела содержатся инструкции (25-27) по применению лекарственного препарата «ФЕНИБУТ», выпускаемых ООО «Озон», ФГУП «Московский эндокринный завод», ОАО «Белмедпрепараты», а также распечатки регистрационных удостоверений (34, 35, 39) из Государственного реестра лекарственных средств на препарат «ФЕНИБУТ», выпускаемых ОАО «Усолъе-Сибирский Химфармзавод», ФГУП «Московский эндокринный завод»,

ООО «Озон», АО «Органика», АО «Олайнфарм», ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания», РУП «Белмедпрепараты» и АО «Олайнфарм».

Лицом, подавшим возражение, также были представлены протоколы нотариального осмотра страниц из сети Интернет (5-7) (<https://irecommend.ru/>, <https://otzovik.com>), содержащие мнение потребителей о препарате «ФЕНИБУТ», выпускаемом приведенными выше лицами, причем указанные отзывы относятся к периоду, предшествующему дате приоритета оспариваемого товарного знака.

Указанное свидетельствует о факте ввода в гражданский оборот Российской Федерации фармацевтического препарата под торговым наименованием «ФЕНИБУТ» различными лицами (ФГУП «Московский эндокринный завод», ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания», АО «Усолъе-Сибирский химико-фармацевтический завод», РУП «Белмедпрепараты», АО «Олайнфарм», АО «Органика», ООО «Озон») до даты приоритета товарного знака по свидетельству №667202.

Изложенное согласуется и с выводами, изложенными в уведомлении по результатам рассмотрения заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, направленным в адрес ООО «Тривиум-XXI» (первоначального заявителя по заявке №2016743829) на стадии экспертизы, в котором указано на наличие упомянутых выше производителей лекарственного препарата «ФЕНИБУТ», в связи с чем данное обозначение не обладает различительной способностью.

ООО «Тривиум-XXI» не опровергало факта производства препарата «ФЕНИБУТ» указанными компаниями, однако, упомянутое лицо ходатайствовало о преобразовании заявки №2016743829 в заявку на коллективный товарный знак, в рамках чего был представлен устав коллективного товарного знака с указанием в качестве правообладателя Ассоциации производителей лекарственных средств «ФЕНИБУТ», в качестве лиц, имеющих право использовать коллективный товарный знак, были указаны – ООО «СОРБЕНТ» (г. Москва), ООО «Тривиум-XXI» (г. Москва). Впоследствии в список лиц, имеющих право использовать коллективный товарный знак, было включено ООО «Фармамед» (г. Санкт-Петербург). Кроме того, в уставе коллективного товарного знака содержалось

следующее упоминание: «коллективный знак «ФЕНИБУТ» вправе использовать отечественные производители лекарственного препарата «ФЕНИБУТ», имеющие локализацию производства на территории Российской Федерации, при условии вступления в члены Ассоциации «ФЕНИБУТ», в соответствии с действующим законодательством и уставом Ассоциации, а именно: ЗАО «Патент-Фарм» (г. Санкт-Петербург), АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод» (Иркутская область, г. Усолъе-Сибирское), ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» (Калужская область, г. Обнинск), ООО «Мир-Фарм» (Калужская область, г. Обнинск), АО «Органика», ООО «Озон» (Самарская область, г. Жигулев), ФГУП «Московский эндокринный завод» (г. Москва). Более того, правообладателем были представлены письма от упомянутых выше компаний о желании вступить в Ассоциацию. На основании изложенного, заявка №2016743829 была преобразована в заявку на коллективный товарный знак и по ней было принято решение Роспатента о государственной регистрации коллективного товарного знака.

Вместе с тем, обращение к упомянутым письмам показало, что они свидетельствуют лишь о намерениях вступить в Ассоциацию. Указанные намерения впоследствии не были подтверждены.

Кроме того, после регистрации оспариваемого товарного знака правообладатель корреспонденцией от 19.02.2019 ходатайствовал об отзыве писем от упомянутых производителей.

В возражении приводятся доводы о фальсификации данных писем, в отношении чего было возбуждено уголовное дело (14). Кроме того, с возражением также представлены письма (13) от ЗАО «Патент-Фарм», АО «Усолъе-Сибирский Химфармзавод», ООО «ОЗОН», ООО «Мир-Фарм», ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания», согласно которым данные лица не направляли указанную корреспонденцию о желании вступить в Ассоциацию производителей лекарственных средств «ФЕНИБУТ».

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о порочности устава коллективного товарного знака, в который самовольно были включены упомянутые лица, производящие фармацевтический препарат «ФЕНИБУТ»,

впоследствии не вступившие в Ассоциацию. Регистрация оспариваемого товарного знака с подобным уставом противоречит сущности и не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к коллективным товарным знакам.

Таким образом, коллегия констатирует, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в нарушение пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, ввиду того, что на рынке Российской Федерации присутствовали до даты приоритета и присутствуют до сих пор различные лица, выпускающие фармацевтический препарат «ФЕНИБУТ», не вступившие в Ассоциацию производителей лекарственных средств «ФЕНИБУТ». С учетом изложенного, коллегия приходит к выводу об убедительности соответствующих доводов возражения.

В возражении указывается на несоответствие оспариваемого товарного знака подпункту 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с тем, что словесный элемент «ФЕНИБУТ» является термином.

Согласно Большой энциклопедии термин – слово или сочетание слов, обозначающее специальное понятие, употребляемое в науке, технике, искусстве (Москва, Терра, 2006, т.50, с. 381). Учитывая определение слова «термин», коллегия полагает, что оспариваемый товарный знак не подпадает под понятие «термин».

В приведенных материалах (15-24, 29-33), действительно, содержится упоминание обозначения «ФЕНИБУТ» в качестве торгового наименования медицинского препарата, даются его описание, состав, свойства и т.д., однако, нигде нет ссылок на терминологический характер данного обозначения. Внесение в Регистр лекарственных средств наименования препарата «ФЕНИБУТ» не свидетельствует о его терминологическом характере.

Кроме того, указанное обозначение не является международным непатентованным наименованием, что позволяло бы отнести его к упомянутой категории обозначений. Следует отметить, что международное непатентованное наименование признается Всемирной организацией здравоохранения, однако, в отношении обозначения «ФЕНИБУТ» такого установлено не было.

В связи с изложенным, мнение возражения о том, что слово «ФЕНИБУТ»

является термином, следует признать ошибочным.

Лицо, подавшее возражение, относит товарный знак «ФЕНИБУТ» к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определённого вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Как было установлено, препарат под торговым наименованием «ФЕНИБУТ», действительно, производится различными лицами, упомянутыми выше. Вместе с тем, с возражением не представлено сведений об объемах производимой продукции, длительности, интенсивности, а также территории ее распространения с тем, чтобы оценить осведомленность о ней широких слоев общественности, а также прийти к однозначному выводу о том, что данное обозначение однозначно воспринимается в качестве видового понятия. Напротив, из материалов возражения следует, что «ФЕНИБУТ» - это торговое наименование конкретного лекарственного средства, относящееся к виду ноотропов.

В рамках довода о вхождении обозначения «ФЕНИБУТ» во всеобщее употребление лицо, подавшее возражение, ссылается на результаты социологических опросов (8-10). Социологические опросы (9-10) подтверждают известность фармацевтического препарата «ФЕНИБУТ» среди 99% опрошенных врачей-неврологов и среди 99% опрошенных фармацевтов и врачей – провизоров. Однако, обращение к опросу, проведенному среди потребителей, показало, что 52% потребителей данное обозначение не является известным, 12% опрошенных затруднились ответить на вопрос знакомо ли им данное обозначение и только 36% респондентов ответили утвердительно на упомянутый вопрос.

Вместе с тем, при решении вопроса об отнесении товарного знака к вошедшему во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида коллегия приняла во внимание постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.12.2010 года №11580/04 и от 06.07.2004 за №2606/04. Согласно указанным постановлениям Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации требование всеобщности (схождения во всеобщее употребление) предполагает, что обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области. При этом, общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимального широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара.

Ввиду изложенного, коллегия приходит к выводу о недостаточной степени известности препарата «ФЕНИБУТ» среди потребителей, что бы отнести данное обозначение к категории вошедшего во всеобщее употребление.

Что касается представленных справочных материалов, то часть из них (21-24) составлена на английском и французском языках, ввиду чего средний российский потребитель, не обладающий глубокими познаниями иностранных языков, не способен оценить их смысл. Материалы (15-20, 32-33) носят узкоспециализированный характер и также не являются известными среднему потребителю. Одних лишь справочников (30-31) недостаточно для того, чтобы прийти к выводу о всеобщем восприятии обозначения «ФЕНИБУТ» в качестве всеобщего обозначения товаров определённого вида.

Кроме того, необходимо отметить, что «ФЕНИБУТ» - это лекарственный препарат, относящийся к группе ноотропов, анксиолитиков. Лекарственные средства представляют собой особый товар, сфера обращения которого регулируется Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» за №61-ФЗ от 12.04.2010 (далее - Закон). Статья 46 Закона регламентирует маркировку лекарственных средств – требует обязательного указания на поступающих в

обращение лекарственных средствах названия предприятия-изготовителя. Таким образом, для лекарственного средства функция товарного знака как указателя источника происхождения товара, поскольку это указание дается прямым путем, не является единственной.

Назначением зарегистрированного обозначения лекарственного средства является также необходимости индивидуализировать это средство среди множества других лекарственных средств. Этой способности обозначение «ФЕНИБУТ» не утратило.

Ввиду изложенного, коллегия усматривает соответствующие доводы лица, подавшего возражение, неубедительными.

Выводы, изложенные в решении Роспатента (30) о несоответствии иного товарного знака «ФЕНИБУТ» требованиям законодательства, не могут быть положены в основу настоящего заключения, поскольку в нем анализируются доводы иного возражения, поданного иным лицом и сопровождающегося иными материалами. Вместе с тем, рассмотрение каждого возражения ведется самостоятельным независимым порядком с учетом всех материалов и доводов сторон.

В возражении содержится довод о том, что оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку на российском рынке присутствуют препараты, маркируемые обозначением «ФЕНИБУТ», реализуемые РУП «Белмедпрепараты» (Республика Беларусь) и АО «Олайнфарм» (Латвия), ввиду чего существует «возможность возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи зарегистрированного обозначения с препаратом «ФЕНИБУТ» белорусского или латвийского производства».

Вместе с тем, как установлено выше, препарат под обозначением «ФЕНИБУТ» выпускается многими лицами, ввиду чего у коллегии нет оснований для вывода о том, что данное обозначение будет ассоциироваться исключительно с РУП «Белмедпрепараты» или АО «Олайнфарм».

Указанное приводит к выводу об ошибочности упомянутого мнения лица, подавшего возражение

Согласно возражению, в качестве основания несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса приведен довод о противоречии оспариваемого товарного знака общественным интересам.

Само по себе фантазийное обозначение «ФЕНИБУТ» не может быть признано противоречащим общественным интересам, поскольку не несет в себе какого-либо непристойного, неприличного, нецензурного, антигуманного, оскорбительного характера, а также не противоречит нормам публичного порядка.

Лицом, подавшим возражение, указано на то, что оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам ввиду недопустимости закрепления исключительного права на соответствующее обозначение лишь за одним из производителей фармацевтических препаратов, на основании чего он может недобросовестно ограничивать иных лиц, производящих данный препарат.

Вместе с тем, указанный довод не применим в рамках оценки соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия отмечает, что оценка недобросовестности не относится к компетенции Роспатента. При этом, соответствующее мнение лица, подавшего возражение, не было подтверждено решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 667202 недействительным полностью.