

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е N 2606/04

от 6 июля 2004 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Яковлева В.Ф.;

членов Президиума: Арифудина А.А., Витрянского В.В.,  
Вышняк Н.Г., Исайчева В.Н., Киреева Ю.А., Козловой А.С.,  
Козловой О.А., Моисеевой Е.М., Наумова О.А., Нешатаевой Т.Н.,  
Слесарева В.Л. -

рассмотрел заявление государственного учреждения "Научно-исследовательский институт фармакологии Российской академии медицинских наук" о пересмотре в порядке надзора решения суда первой инстанции от 23.06.2003, постановления суда апелляционной инстанции от 25.08.2003 Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-10111/03-17-151 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 31.12.2003 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя - ГУ НИИ фармакологии РАМН - Назарова Л.С.,  
Незнамов Г.Г., Силаев В.В.;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности,  
патентам и товарным знакам - Юдина Е.В., Гетман В.А.,  
Радченко Н.А., Разумова Г.В.;

от государственного унитарного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" (третьего лица) - Мещеряков В.А., Семченко Ф.М., Серова Л.М.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Государственное учреждение "Научно-исследовательский институт фармакологии Российской академии медицинских наук" (далее - институт фармакологии) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Высшей патентной палаты Российского агентства по патентам и товарным знакам (далее - патентная палата) от 15.12.2002 N 19/84211/50.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ГУП "ГосНИИОХТ".

Решением суда первой инстанции от 23.06.2003 в удовлетворении искового требования отказано.

Постановлением суда апелляционной инстанции от 25.08.2003

решение оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 31.12.2003 названные судебные акты оставил в силе.

Институт фармакологии в заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора решения суда первой и постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций просит отменить указанные судебные акты, ссылаясь на их незаконность и неправильное толкование принявшими их судебными инстанциями статьи 29 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках).

В отзыве на заявление Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам просит оставить оспариваемые судебные акты в силе, мотивируя это тем, что они не нарушают единства арбитражной практики и соответствуют действующему законодательству.

Проверив обоснованность доводов, содержащихся в заявлении и отзыве на него, и выслушав объяснения присутствовавших в заседании представителей сторон, Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

Институт фармакологии является владельцем товарного знака в виде словесного обозначения "PHENAZEPAMUM" согласно свидетельству от 31.05.1979 N 64186, срок действия которого продлен до 18.08.2008. Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака с 18.08.1978 и исключительное право института на товарный знак в отношении товаров 5-го класса - "медицинские препараты". Названный товарный знак применяется в отношении конкретного лекарственного препарата "феназепам", являющегося транквилизатором.

ГУП "ГосНИИОХТ" (далее - предприятие) 12.04.2002 обратилось в патентную палату с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака в связи с превращением его в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Рассмотрев заявление предприятия, палата решением от 15.12.2002 удовлетворила его, признав товарный знак "PHENAZEPAMUM" по свидетельству N 64183 обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Вывод патентной палаты о превращении товарного знака "PHENAZEPAMUM" в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, сделан на основании следующих фактов. Во-первых, палата посчитала, что более двадцати лет товарный знак использовался на территории Российской Федерации не только его владельцем, но и иными лицами. Во-вторых, объем производства препарата "феназепам" существенно возрос и этот рост в основном обеспечили предприятия, которые использовали спорный товарный знак без разрешения правообладателя. В-третьих, бездействие правообладателя привело к росту объема несанкционированной реализации товара населению. Таким образом, указанный товарный знак потерял свое главное предназначение

отличать товары владельца знака от однородных товаров иных лиц.

Суды трех инстанций согласились с выводами патентной палаты, отвергли доводы института фармакологии о несоответствии этих выводов фактическим обстоятельствам спора и неправильном применении статьи 29 Закона о товарных знаках, поэтому отказали в удовлетворении требования института о признании недействительным указанного ненормативно-правового акта компетентного органа Роспатента.

Между тем такой вывод судебных инстанций не основан на законе и противоречит материалам дела.

Согласно статье 2 Закона о товарных знаках правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации и охраняется законом. Прекращение правовой охраны возможно лишь при наличии исключительных оснований, определенных в законе.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 29 данного Закона правовая охрана товарного знака прекращается на основании решения, принятого по поданному в палату по патентным спорам заявлению любого лица о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Анализ указанной нормы закона позволяет сделать вывод, что только при одновременном наличии названных в ней оснований может быть принято решение о лишении правообладателя права на товарный знак. При этом бремя доказывания существования этих оснований лежит на лице, которое ставит такой вопрос перед компетентным органом.

Одним основанием является превращение товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление, что предполагает тщательную оценку действий владельца товарного знака по его использованию (кто использует, в каком объеме, в каком виде, как долго). Следует учесть, что такое превращение может иметь место как при активном использовании товарного знака самим правообладателем, так и при бездействии правообладателя. В результате использование товарного знака третьими лицами приобретает неконтролируемый и всеобщий характер и, как следствие, товарный знак теряет свою различительную способность.

Кроме того, обозначение, используемое в товарном знаке, должно войти во всеобщее употребление. Требование всеобщности 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 максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара.

Наконец, товарный знак должен стать видовым понятием товара, не отделенным от него.

В настоящем споре совокупность названных оснований не

подтверждена.

Принимая решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, патентная палата установила факты его длительного использования различными производителями лекарственного средства и, исходя из этого, сделала вывод о бездействии правообладателя, следствием чего явились массовые несанкционированные производство и продажа потребителям лекарственного средства, маркированного спорным товарным знаком. При этом доля контрафактной продукции на рынке лекарств и срок использования товарного знака без разрешения правообладателя не устанавливались.

Патентной палатой также не была дана правовая оценка обращения третьих лиц (иных производителей) к правообладателю с предложениями заключить лицензионные договоры, действиям института фармакологии по заключению лицензионных договоров с отдельными производителями, по направлению претензий к лицам, незаконно использующим спорное обозначение, начиная с 1998 года, обращению в суд за защитой своих прав на товарный знак.

Эти данные и вступившее в законную силу решение Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-10927/02-83-136, согласно которому в пользу института с незаконно использующего товарный знак лица (третье лицо по настоящему делу) были взысканы убытки в размере 250 тыс. рублей, свидетельствуют о том, что правообладатель активно проявил себя против всеобщего применения его товарного знака.

Таким образом, выводы патентной палаты в обоснование признания знака вошедшим во всеобщее употребление сделаны без учета длительности использования обозначения и действий правообладателя в течение этого времени.

Мотивировка палаты о вхождении обозначения во всеобщее употребление основана на объемах производства лекарственного препарата, то есть анализ проводился в отношении распространенности обозначения в узкой группе лиц - только среди производителей.

При названных условиях оценка всеобщности употребления спорного обозначения, и прежде всего потребителями, именно в зарегистрированном виде (PHANAZEPAMUM) невозможна, так как инициатором лишения товарного знака правовой охраны таких доказательств не представлено.

Кроме того, в решении патентной палаты не указано, какой вид товара обозначается спорным товарным знаком, тогда как из материалов дела следует, что "феназепам" - это конкретное лекарственное средство, относящееся к виду транквилизаторов.

Не учтено и то обстоятельство, что лекарственные средства представляют собой особый товар, сфера обращения которого регулируется Федеральным законом "О лекарственных средствах".

Статья 16 названного Закона регламентирует маркировку лекарственных средств - требует обязательного указания на поступающих в обращение лекарственных средствах названия предприятия-производителя.

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 необходимость индивидуализировать это средство среди множества других однородных средств, относящихся к той же фармакотерапевтической группе (здесь - к группе транквилизаторов). Этой способности обозначение "PHENAZEPAMUM" не утратило.

Следовательно, оспариваемые судебные акты свидетельствуют о неправильном толковании и применении арбитражными судами статьи 29 Закона о товарных знаках в части оценки необходимых условий для признания превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Судебные инстанции не учли, что для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление необходимо длительное использование спорного обозначения, что недостаточно установления общеупотребимости обозначения только среди производителей товара, что активные и адекватные нарушениям действия правообладателя по защите прав на товарный знак препятствуют прекращению правовой охраны товарного знака.

При таких обстоятельствах в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации названные судебные акты следует отменить, как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, заявление института фармакологии о признании недействительным решения патентной палаты удовлетворить.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации п о с т а н о в и л - решение суда первой инстанции от 23.06.2003, постановление суда апелляционной инстанции от 25.08.2003 Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-10111/03-17-151 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 31.12.2003 по тому же делу отменить.

Решение Высшей патентной палаты Роспатента от 15.12.2002 N 19/84211/50 признать недействительным.

Председательствующий

В.Ф.ЯКОВЛЕВ