

# ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2004 г. N 11580/04

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

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

членов Президиума: Андреевой Т.К., Арифудиной А.А., Бойкова О.В., Витрянского В.В., Вышняк Н.Г., Иванниковой Н.П., Козловой А.С., Козловой О.А., Моисеевой Е.М., Нешатаевой Т.Н., Наумова О.А., Ренова Э.Н., Савкина С.Ф., Слесарева В.Л., Суховой Г.И., Юхнея М.Ф. -

рассмотрел заявление открытого акционерного общества "Нижегородский химико-фармацевтический завод" о пересмотре в порядке надзора решения суда первой инстанции от 03.02.2004, постановления суда апелляционной инстанции от 22.04.2004 по делу N А40-50980/03-125-516 Арбитражного суда города Москвы и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 30.06.2004 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя - ОАО "Нижфарм" - Великанова Ю.А., Сударская О.Ю.;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - Аленичева Е.В., Гетман В.А., Разумова Г.В., Семченко С.С.;

от закрытого акционерного общества "Центрально-Европейская фармацевтическая компания" (третьего лица) - Григорян А.И., Перова Т.Д., Труднева Е.В.

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

ОАО "Нижфарм" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам Роспатента (далее - патентная палата) от 16.10.2003 N 96714138/50(893464) о признании полностью недействительным предоставления правовой охраны его товарному знаку "Левомеколь", зарегистрированному по свидетельству N 162803.

К участию в деле в качестве третьего лица привлечено ЗАО "Центрально-Европейская фармацевтическая компания" (далее - компания).

Решением суда первой инстанции от 03.02.2004 в удовлетворении заявленного требования отказано.

Постановлением суда апелляционной инстанции от 22.04.2004 решение оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 30.06.2004 названные судебные акты оставил в силе.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора указанных судебных актов общество просит их отменить, ссылаясь на их незаконность и неправильное толкование судами статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках).

В отzyвах на заявление ответчик и третье лицо просят указанные судебные акты оставить в силе, поскольку они соответствуют действующему законодательству.

Проверив обоснованность доводов, содержащихся в заявлении, отzyвах на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей сторон, Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене с принятием нового решения по следующим основаниям.

Словесное обозначение "Левомеколь" является наименованием конкретного лекарственного препарата, характеризующегося строго определенным составом, назначением (антимикробное, противовоспалительное и дегидратирующее действие на гнойную рану) и формой выпуска (мазь в тубах и банках). Указанный лекарственный препарат производится обществом с 1985 года на основании разрешения Министерства здравоохранения СССР (приказ Минздрава СССР от 14.06.1994 N 667).

Общество согласно свидетельству от 31.03.1998 N 162803 является владельцем товарного знака в виде словесного обозначения "Левомеколь". Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака с 20.11.1996 и исключительное право общества на товарный знак в отношении товаров 5-го класса МКТУ - "Мази медицинские".

Компания обратилась в патентную палату с заявлением о признании предоставления правовой охраны названному товарному знаку недействительным со ссылкой на нарушение требований, установленных пунктами 1 и 2 статьи 6 Закона о товарных знаках.

По ее мнению, обозначение "Левомеколь" в результате его широкого использования вошло в обиход среди специалистов и больных как название самого товара, неотделимое от него, то есть стало видовым; в результате применения обозначения различными производителями до даты приоритета оно вошло во всеобщее употребление как обозначение мази с конкретным составом; использование спорного обозначения для других мазей может вводить потребителя в заблуждение относительно товара.

Патентная палата решением от 16.10.2003 удовлетворила возражения компании против регистрации товарного знака "Левомеколь".

Вывод патентной палаты о нарушении при регистрации упомянутого товарного знака требований пунктов 1, 2 статьи 6 Закона о товарных знаках сделан на основании следующего.

Патентная палата сочла, что до даты приоритета товарного знака (20.11.1996) спорное обозначение в течение длительного времени использовалось в качестве наименования конкретного вида товара, в этом качестве вошло в общедоступные источники (справочники, научные монографии, периодические издания по медицинской тематике) и в нормативно-техническую документацию. По ее мнению, спорным обозначением может именоваться только один конкретный лекарственный препарат и маркировка этим обозначением иных лекарственных мазей способна ввести в заблуждение потребителя относительно вида, свойств и качества товара. Кроме того, на дату подачи заявки на территории Российской Федерации производство мази "Левомеколь" осуществлялось двумя производителями: ОАО "Нижфарм" и ОАО "ХФК "Агрихим" (последнее с 19.07.2000 действовало на основании заключенного с первым лицензионного соглашения), что свидетельствует о вхождении обозначения до регистрации во всеобщее употребление.

Суды трех инстанций согласились с выводами патентной палаты, отвергли доводы общества о несоответствии этих выводов фактическим обстоятельствам спора и неправильном применении статьи 6 Закона о товарных знаках, поэтому отказали в удовлетворении заявленного требования.

Между тем такой вывод судебных инстанций не основан на законе.

Согласно статье 2 Закона о товарных знаках правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации и охраняется законом.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 6 указанного Закона (в редакции, действовавшей на момент регистрации упомянутого товарного знака) не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта; являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В силу статьи 12 Закона о товарных знаках решение о регистрации товарного знака Роспатентом принимается по результатам экспертизы заявленного обозначения. В ходе экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 1, 6 и пунктом 1 статьи 7 настоящего Закона.

Анализ указанных норм Закона свидетельствует о том, что названные абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака должны иметь место на дату подачи заявки (дату приоритета) на регистрацию того или иного обозначения в качестве товарного знака. Экспертиза Роспатента наличия этих оснований не выявила, поэтому бремя их доказывания лежит на лице, которое ставит перед компетентным органом вопрос о неправомерной регистрации товарного знака.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 06.07.2004 N 2606/04 в целях единообразного толкования и применения арбитражными судами нормы Закона о товарных знаках об основаниях признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление указал, что заинтересованному лицу необходимо доказать факт вхождения спорного обозначения во всеобщее употребление.

Требование всеобщности предполагает следующее: обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области. 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.

Между тем мотивировка патентной палаты и судов о вхождении обозначения во всеобщее употребление основана на установленном факте производства лекарственного средства "Левомеколь" двумя независимыми производителями, то есть анализ проводился в отношении распространенности обозначения в узкой группе лиц - только среди производителей.

Кроме того, выводы о распространенности обозначения и в этой группе сделаны без учета длительности, объемов и условий использования спорного обозначения вторым производителем - ОАО "ХФК "Агрихим".

Неправомерна ссылка на применение обозначения "Левомеколь" в качестве видового обозначения лишь на том основании, что оно использовалось двумя производителями одновременно незначительное время, без анализа самого обозначения и наличия доказательств его применения в качестве обозначения, под которым подразумеваются и иные однородные товары.

Таким образом, у патентной палаты не имелось доказательств наличия фактических обстоятельств, являющихся основанием для признания спорного обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Это отмечено также в решении Апелляционной палаты Роспатента от 31.03.2003, принятом по первому возражению компании против регистрации товарного знака.

В обоснование нарушения пункта 2 статьи 6 Закона о товарных знаках патентная палата указала, что маркировка этим обозначением иных лекарственных мазей будет способна ввести в заблуждение потребителя относительно вида, свойств и качества товара. Между тем каких-либо доказательств маркировки товарным знаком "Левомеколь" иных мазей заявитель не представил, а из анализа производственной и сбытовой деятельности общества за длительный период усматривается лишь факт распространения действия этого товарного знака на конкретный товар - мазь, имеющую определенный состав и назначение, чтобы выделить этот товар среди других лекарственных средств.

Следовательно, суды, принявшие оспариваемые судебные акты, неправильно толкуют и применяют статью 6 Закона о товарных знаках в части оценки необходимых условий для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному к регистрации обозначению как товарному знаку.

При таких обстоятельствах в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации названные судебные акты следует отменить, поскольку они нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права.

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

постановил:

решение суда первой инстанции от 03.02.2004, постановления суда апелляционной инстанции от 22.04.2004 Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-50980/03-125-516 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 30.06.2004 по тому же делу отменить.

Решение Палаты по патентным спорам Роспатента от 16.10.2003 N 96714138/50(893464) признать недействительным.