



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,
официальный сайт: <http://www.fasmo.arbitr.ru> e-mail: info@fasmo.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № КА-А40/7409-10

г. Москва

21 июля 2010 года

Дело № А40-100762/09-110-670

Резолютивная часть постановления объявлена 15 июля 2010 года,
Полный текст постановления изготовлен 21 июля 2010 года,

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Кузнецова А.М.,

судей Букиной И.А., Агапова М.Р.,

при участии в заседании:

от заявителя: Давиденко Н.Ф., доверенность № 194 от 09.07.2009;

от государственного органа: 1) Круглянской Я.М., доверенность № 10/25-594/41 от 02.09.2009; 2) Круглянской Я.М., доверенность № 41-2140-12 от 02.09.2009;

от третьего лица: Круглянской Я.М., доверенность № 41-2140-12 от 02.09.2009;

рассмотрев 15 июля 2010 года в судебном заседании кассационную жалобу
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам (государственного органа)

на решение от 22 декабря 2009 года Арбитражного суда города Москвы
принятое судьей Хохловым В.А.

на постановление от 25 марта 2010 года № 09-АП-3206/2010-АК

принятое судьями Москвиной Л.А., Бекетовой И.В., Гончаровым В.Я.,

по делу № А40-100762/09-110-670

по заявлению открытого акционерного общества «Татхимфармпрепараты»

об оспаривании ненормативных правовых актов

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и Федеральному государственному учреждению «Палата по патентным спорам»,

третьи лица: Федеральное государственное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности, патентам и товарным знакам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам»

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество «Татхимфармпрепараты» (далее – заявитель, общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) и Федеральному государственному учреждению «Палата по патентным спорам» (далее – ФГУ «ППС») о признании недействительными решения об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 24.01.2008 и решения по возражениям на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 20.05.2009.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2009г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2010г., в удовлетворении заявленных требований отказано.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды исходили из того, что заявитель является единственным производителем препарата «КОФЕТАМИН», который не относится к не патентуемым лекарственным препаратам, спорный товарный знак не может использоваться как обозначение товара определенного вида.

Не согласившись с судебными актами, Роспатент обратился в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить судебные акты арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, в части требований о признании недействительным решения от 24.01.2008 производство по делу прекратить, в части требований о признании недействительным решения от 20.05.2009 направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование своей кассационной жалобы Роспатент указывает, что обозначение препарата в результате его длительного применения для одного и того же вида товара различными производителями утратило различительную способность и вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Считает, что судами не применены положения пункта 2 статьи 1248, пункта 2 статьи 1499 и пункт 1 статьи 1500 ГК РФ, в результате чего были нарушены нормы процессуального права, а именно: статьи 150 АПК РФ.

Отзыв на кассационную жалобу, составленный в порядке статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), общество, ФГУ «ППС» и 3-е лицо не представили.

В судебном заседании кассационной инстанции представитель Роспатента, он же представитель ФГУ «ППС» и 3-го лица, доводы жалобы поддержал, просил обжалуемые судебные акты отменить как необоснованные и незаконные.

Представитель общества в судебном заседании возражал против доводов кассационной жалобы, полагая, что оспариваемые судебные акты являются законными и соответствуют имеющимся в деле доказательствам.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статьи 286 АПК РФ законность обжалуемых судебных актов, устанавливая правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения и постановления и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, суд

кассационной инстанции пришел к выводу, что обжалуемое решение и постановление в части признания недействительным решения Роспатента от 24.01.2008 подлежат отмене и производство по делу в этой части прекращению, а в остальной части – оставлению без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

Так, судами двух инстанций установлено, что 14 октября 2005 года заявителем была подана заявка на регистрацию товарного знака "КОФЕТАМИН" в отношении товаров 05 класса МКТУ "лекарственные препараты для медицинских целей".

24 января 2008 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Отказ обоснован заключением экспертизы, из которого следует: название лекарственного средства "КОФЕТАМИН" включено в перечень непатентуемых лекарственных препаратов. Название "КОФЕТАМИН" вошло во всеобщее употребление, как обозначение товара определенного вида в результате его изготовления несколькими производителями. Экспертиза ссылается на письмо Минздрава РФ № 2510/4805-99-15 от 28.04.199 г., что затрудняет ознакомление с документом.

Заявитель, не согласившись с вышеизложенными доводами, 14 апреля 2008 года подал возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака "КОФЕТАМИН" в Палату по патентным спорам.

14 января 2009 года коллегией Палаты по патентным спорам заявителю было отказано в удовлетворении возражения и решение об отказе в государственной регистрации товарного знака оставлено без изменений.

19 января 2009г. заявитель обратился с жалобой к Председателю Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам (Роспатент) на решение коллегии Палаты по патентным спорам об отказе в регистрации товарного знака "КОФЕТАМИН".

20 мая 2009 года председателем Роспатента утверждено решение коллегии об отказе в удовлетворении возражения заявителя от 14.04.2008г. на отказ в регистрации товарного знака "КОФЕТАМИН".

Как усматривается из материалов дела, Роспатент в суде первой инстанции и в апелляционной инстанции (т.2 л.д. 5-13, 103-115) заявлял ходатайство о прекращении производства по делу в части требований о признании недействительным решения от 24.01.2008 со ссылкой на п.2 ст. 1248 ГК РФ, п.1 ст. 1500 ГК РФ и ст. 150 АПК РФ.

В удовлетворении заявленного ходатайства судом первой инстанции отказано, выводы суда в этой части поддержаны судом апелляционной инстанции.

Между тем, согласно ст. 11 ГК РФ защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. При этом защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом.

В силу п. 1 ст. 1500 ГК РФ в случае несогласия с решением, принятым по результатам экспертизы заявленного обозначения, заявитель может подать возражение в палату по патентным спорам в течение трех месяцев с даты получения соответствующего решения.

В соответствии с п. 2 ст. 1248 ГК РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на товарные знаки, знаки обслуживания, с государственной регистрацией товарных, знаков, знаков обслуживания и выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам средств правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, которым является Роспатент.

Пунктом 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что согласно статье 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются по общему правилу судом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ Кодексом предусматриваются случаи защиты интеллектуальных прав в административном (внесудебном) порядке. При обращении в суд с требованием, подлежащим рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, соответствующее заявление подлежит возвращению.

Поскольку оспаривание решения об отказе в государственной регистрации товарного знака представляет собой один из способов защиты интеллектуальных прав общества на товарный знак «КОФЕТАМИН» и связан с отношениями по осуществлению государственной регистрации товарных знаков и выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, его следует относить к административным (внесудебным) способам защиты прав и законных интересов, порядок реализации которых предусмотрен п.2 ст. 1238 ГК РФ.

При таких обстоятельствах, признание незаконным решения, принятого по результатам экспертизы заявленного обозначения товарного знака, относится к компетенции Роспатента.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу в случае, если дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Следовательно, настоящее дело в части требований о признании недействительным решения от 24.01.2008 подлежало прекращению.

Проверив законность решения и постановления в части требования о признании недействительным решения от 25.05.2009, арбитражный суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Согласно статьям 71, 168, 170, 271 АПК РФ арбитражный суд должен вынести законное и обоснованное решение. При этом суд должен оценить представленные лицами, участвующими в деле доказательства, изложив в судебном акте мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и доводы лиц, участвующих в деле, установить обстоятельства, имеющие значение для правильной правовой квалификации правоотношения, правильно применить нормы права.

Арбитражным судом первой инстанции и апелляционной инстанцией указанные требования АПК выполнены.

На основании всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела, суды пришли к правильному выводу о том, что заявителем при подаче заявки №2005725267 от 04.10.2005 на государственную регистрацию товарного знака были представлены достаточные доказательства того, что он является единственным производителем препарата «КОФЕТАМИН».

Суды обоснованно критически отнеслись к письму Росздравнадзора от 28.04.2009 № 01-7377/09 (т.2 л.д. 73) о том, что лекарственное средство производилось обществом и ГП «Омская фармфабрика», поскольку оно получено уже после вынесения оспариваемого решения и опровергается ответом директора ОГУП «Омская фармацевтическая фабрика» от 12.02.2010 № 77 (т.3 л.д. 13) об отсутствии у предприятия возможности по производству препарата ранее и в настоящее время.

Кроме того, из установленных судами обстоятельств дела следует, что обозначение «КОФЕТАМИН» не является обозначением товаров определенного вида. Обозначение «КОФЕТАМИН» - наименование препарата, используемого широким кругом лиц в течении длительного времени для лечения мигрени. В силу его эффективности «КОФЕТАМИН» постоянно упоминается как в специальной литературе, так и в обыденном

общении между людьми как лекарственное средство, способное противодействовать головной боли.

Поскольку единственным производителем препарата «КОФЕТАМИН» выступает заявитель, лекарственное средство не утратило и не могло утратить способность индивидуализировать себя как товар конкретного производителя.

При таких обстоятельствах судами первой и апелляционной инстанций сделан правильный вывод об отсутствии оснований для вынесения решения от 20.05.2009 об отказе в удовлетворении возражений от 14.04.2008 и оставлении решения от 24.01.2008 в силе.

Иная оценка установленных судами первой и апелляционной инстанций фактов процессуальным законом к компетенции суда кассационной инстанции не отнесена.

Суд кассационной инстанции считает, что доводы кассационной жалобы в части требований о признании недействительным решения от 20.05.2009 ошибочны и основаны на неправильном толковании норм законодательства. При этом ни в кассационной жалобе, ни в пояснениях представителя Роспатента данных в ходе судебного разбирательства в суде кассационной инстанции, не приведено доказательств, указывающих на несоответствие выводов суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Суд кассационной инстанции не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов в указанной части, так как не усматривает процессуальных нарушений при их принятии, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь п.1 ч.1 ст. 150, ст.ст. 284, 286, п.6,1 ч.1 ст. 287, ч.3 ст.288, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 22 декабря 2009 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 марта 2010 г. по делу № А40-100762/09-110-670 – в части признания недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24 января 2008 года – отменить и производство по делу в этой части прекратить.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2009г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2010г. по делу № А40-100762/09-110-670 в остальной части – оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Председательствующий- судья

А.М.Кузнецов

Судьи:

М.Р. Агапов

И.А. Букина