



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

улица Машкова, дом 13, строение 1, Москва, 105062

<http://ipc.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

4 февраля 2014 года.

Дело № А40–3744/2013

Резолютивная часть судебного акта вынесена и объявлена 28.01.2014.

В полном объеме мотивированный судебный акт изготовлен 04.02.2014.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Рассомагиной Н.Л., Снегура А.А.,

при участии представителей: от заявителя кассационной жалобы (заинтересованного лица) – Слепенкова А.С. по доверенности от 03.10.2013, Робинова А.А., от заявителя по делу – Давиденко Н.Ф. по доверенности от 17.07.2012,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2013 (судьи Лепихин Д.Е., Румянцев П.В., Маркова Т.Т.), принятое в рамках дела № А40–3744/2013,

по заявлению открытого акционерного общества «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ» (ул. Беломорская, 260, Казань, Татарстан, ОГРН 1031626802899)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

об оспаривании решения Роспатента от 02.11.2012, вынесенного по результатам рассмотрения возражений на решение Роспатента об отказе в



регистрации словесного товарного знака «МЕБИКАР»,

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ» (далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) об оспаривании решения Роспатента от 02.11.2012, вынесенного по результатам рассмотрения возражений на решение Роспатента об отказе в регистрации словесного товарного знака «МЕБИКАР» по заявке №2011713163/50.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.06.2013 в удовлетворении указанных требований отказано.

Постановлением суда от 26.09.2013 решение Арбитражного суда города Москвы отменено, оспариваемое решение Роспатента от 02.11.2012 признано недействительным.

Не согласившись с указанным постановлением суда апелляционной инстанции, Роспатент обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просил его отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что вывод суда апелляционной инстанции, согласно которому обозначение «МЕБИКАР» обладает различительной способностью относительно товаров 5 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее — МКТУ), не соответствует имеющимся в деле доказательствам и свидетельствует о неправильном применении пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ). Как указывает Роспатент в своей жалобе лекарственное средство «МЕБИКАР» выпускается и другими производителями, вследствие чего указанное обозначение не имеет различительной способности и не способно идентифицировать производителя такого товара. Кроме того, полагает, что судом апелляционной инстанции неверно применены положения пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку им сделан ошибочный вывод о том, что

регистрация на имя Общества словесного товарного знака «МЕБИКАР» для заявленного класса товаров не противоречит общественным интересам. Считает, что судебные акты основаны на выводах, не соответствующих обстоятельствам дела и не подтверждаемых собранными по делу доказательствами. Доказательства, на которые сослался суд апелляционной инстанции в обоснование своих выводов и решений, считает ненадлежащими, а вывод о недействительности решения Роспатента — противоречащим действующему законодательству.

В заседании суда кассационной инстанции представители Роспатента поддержали доводы кассационной жалобы, просили обжалуемый судебный акт отменить, оставив в силе решение суда первой инстанции. Дополнительно представители высказались о том, что суду апелляционной инстанции, не обнаружившему в материалах дела письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.04.1999 № 2510/4805–99–15, на которое сослался суд первой инстанции в своем решении, надлежало предпринять меры к формированию доказательственной базы по делу, предложив Роспатенту представить указанный документ.

Представитель Общества оспорил кассационную жалобу по доводам, изложенным в отзыве от 17.01.2014. Считает доказанным тот факт, что препарат «МЕБИКАР» выпускается только Обществом, а иные производители, перечисленные Роспатентом в кассационной жалобе, производят лекарственные препараты под другими наименованиями. Документы, представленные Роспатентом в обоснование своих доводов, по мнению Общества, не могут служить доказательством законного использования обозначения «МЕБИКАР» другими организациями. Полагает, что оспариваемое обозначение не противоречит общественным интересам. Регистрация товарного знака со словесным обозначением «МЕБИКАР» не создает потенциальной возможности для ограничения прав производителей, поскольку другие организации производят лекарственные препараты аналогичной фармакологической группы, но с иными торговыми

наименованиями. Считает обжалуемый судебный акт законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судами на основании материалов дела установлено нижеследующее.

Общество обратилось 13.04.2011 в Роспатент с заявкой № 2011713163/50 на регистрацию в качестве словесного товарного знака обозначения «МЕБИКАР» для товара 5 класса МКТУ, а именно: анксиолитическое средство. Заявленное на регистрацию обозначение представляет собой слово «МЕБИКАР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

«МЕБИКАР» является зарегистрированным Минздравом с 1978 года (рег.№78/868/9) лекарственным средством, обладающим свойствами ноотропов, антидепрессантов, биокорректоров, адаптогенов, гиполипидемических и антиангинальных средств. Применяется для лечения неврозов. Основным действующим веществом указанного препарата является тетраметилтетраазабициклооктандион.

Роспатентом 30.05.2012 принято решение об отказе в регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака. В качестве основания для отказа в регистрации товарного знака уполномоченным органом указано на утрату различительной способности заявленным обозначением в отношении лекарственного препарата (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ). Также в решении указано, что предоставление исключительного права в результате регистрации спорного товарного знака за Обществом будет противоречить общественным интересам, поскольку указанное обозначение фактически используется на протяжении длительного времени многими фармацевтическими предприятиями (пункт 3 статьи 1483 ГК РФ) .

Общество, не согласившись с указанным решением, 16.08.2012 обратилось в образованную при Роспатенте Палату по патентным спорам с возражениями на отказ в регистрации спорного товарного знака.

Роспатентом 02.11.2012 принято решение об отказе в удовлетворении возражений Общества; подтвержден вывод об отсутствии различительной способности заявленного обозначения и о противоречии его общественным интересам.

Считая данное решение незаконным и нарушающим права и охраняемые законом интересы Общества, последнее оспорило его в судебном порядке.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия оснований, предусмотренных статьей 13 ГК РФ и частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, которые одновременно необходимы для признания ненормативного акта органа, осуществляющего публичные полномочия, недействительным, а решения или действия незаконными.

Суд апелляционной инстанции, напротив, пришел к выводу об отсутствии доказательств противоречия заявленного обозначения пунктам 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ и иных оснований для отказа Обществу в удовлетворении заявки на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «МЕБИКАР», признал решение Роспатента от 02.11.2012 по заявке №2011713163/50 недействительным.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемого судебного акта, а также соответствие выводов суда в обжалуемом судебном акте фактическим обстоятельствам спора и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции не находит

оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены либо изменения обжалуемого судебного акта.

Так, в соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В статье 13 ГК РФ, пункте 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным, является, одновременно, как его несоответствие закону или иному нормативно-правовому акту, так, и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан или юридических лиц, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Как следствие, требование о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, может быть удовлетворено судом при одновременном

наличии двух обстоятельств: оспариваемые решение и действия (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, а также нарушают права и законные интересы заявителя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц.

Таким образом, товарные знаки должны обладать различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.1. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее — Правила) не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, 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 2.3.2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта. К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер);

указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

Коллегия судей соглашается с выводами суда апелляционной инстанции о том, что из имеющихся в материалах дела доказательств не следует, что обозначение «МЕБИКАР» соответствует вышеприведенным критериям — не обладает различительной способностью.

Доводы Роспатента об обратном, вопреки требованиям части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в установленном законом порядке не подтверждены.

В частности, Роспатентом, акт которого оспаривается, не было представлено необходимых и достаточных доказательств того, что лекарственное средство с названием «МЕБИКАР» вводится в гражданский оборот иными лицами, помимо Общества.

Напротив, судом апелляционной инстанции установлено, что выявленные Роспатентом производители лекарственных препаратов с основным действующим веществом тетраметилтетраазабициклооктандион, производят аналогичные лекарственные средства под иными названиями, а наименование «МЕБИКАР» устойчиво ассоциируется с его производителем, а именно Обществом, и указанное обозначение обладает способностью индивидуализировать товар и Общество, как его производителя.

По аналогичным причинам судом апелляционной инстанции правомерно отклонены и доводы Роспатента со ссылками на пункт 3 статьи 1483 ГК РФ о необходимости предоставления спорному обозначению режима свободного использования, ввиду его использования различными хозяйствующими субъектами, поскольку последнее утверждение не нашло подтверждения в материалах дела.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений. Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Суд апелляционной инстанции, полно и всесторонне исследовав и оценив всю совокупность имеющихся в материалах дела документов в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к обоснованному выводу о том, что Роспатентом не доказаны соответствие оспариваемого ненормативного правового акта закону, а также обстоятельства, послужившие основанием для принятия оспариваемого акта.

Доводы кассационной жалобы фактически направлены на переоценку собранных по делу доказательств и обстоятельств, установленных судом апелляционной инстанции на основании таких доказательств, что в силу статьи 286 АПК РФ выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции.

Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.04.1999 № 2510/4805–99–15, на которое сослался Роспатент в кассационной жалобе, в материалах дела отсутствует, что было признано представителем заявителя кассационной жалобы в ходе судебного заседания. При этом довод второго представителя о том, что суду надлежало предпринять меры к формированию доказательственной базы по делу, предложив Роспатенту представить указанный документ и приобщив его к материалам дела, не согласуется с нормой части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с упомянутой процессуальной нормой дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

На основании изложенного кассационная жалоба Роспатента удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловными основаниями для отмены судебного акта, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения, а кассационная жалоба — без удовлетворения.

Данный вывод суда, в свою очередь, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является

основанием для отнесения бремени расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы на ее заявителя.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2013 по делу № А40–3744/2013 оставить без изменения, а кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) — без удовлетворения.

Председательствующий судья

Р.В.Силаев

Судья

Н.Л.Рассомагина

Судья

А.А.Снегур