

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-65 Факс: (044) 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

23 грудня 2011 р.

Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 28.11.2011 № 100 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Костенко І.А., Плотнікової Л.В., розглянула заперечення компанії Кіова Хакко Кірін Ко., Лтд. (Японія) проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Митомицин – С Кіова» за заявкою № т 2009 08967.

Представник апелянта – Авраменко Н.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Карпович Н.В.

Аргументація сторін:

Апелянт – компанія Кіова Хакко Кірін Ко., Лтд. (Японія) заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Митомицин – С Кіова» за заявкою № т 2009 08967, якому відмовлено на тій підставі, що до складу заявленого словесного позначення входить позначення «Митомицин», яке є міжнародною непатентованою назвою фармацевтичної речовини.

Апелянт не погоджується з висновками експертизи, оскільки вважає їх такими, що не відповідають статтям 5, 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон). Резолюції та рішення Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, вказані у рішенні про відмову в реєстрації знака, не підпадають під визначення міжнародного договору і не є частиною національного законодавства. Резолюція WHA3.11 Всесвітньої Асамблеї Охорони Здоров'я ВООЗ, вказана у якості підстави для відмови в реєстрації знака, не містить заборони щодо реєстрації будь-яких позначень, що містять міжнародні непатентовані назви. Резолюція WHA14.50 чотирнадцятої сесії ВАОЗ не регулює питань щодо використання міжнародних непатентованих назв. Щодо рішення EB12.24 Виконавчого комітету ВАОЗ, то посилання на такий документ взагалі відсутні в мережі Інтернет.*

Апелянт розглянув документи ВООЗ, які регулюють зазначені питання, та вважає, що вони обмежують лише реєстрацію знаків для товарів і послуг, які є ідентичними із МНН, однак не застосовує таких обмежень щодо позначень, які не є ідентичними із МНН, хоча і є схожими із ними. Крім того, у Загальних настановах щодо застосування міжнародних непатентованих назв (МНН) фармацевтичних речовин з посиланням на резолюцію ВООЗ WHA46.19,

фармацевтичних речовин з посиланням на резолюцію ВООЗ WHA46.19, відзначено, що реєстрація МНН разом із назвою компанії є надзвичайно прийнятною, оскільки не обмежує інших виробників від застосування того ж підходу.

Заявлене позначення не є тотожним із МНН, а складається з трьох компонентів – позначення «Митоміцин» та «С» і «Киова», що є назвою фірми-заявника. Таким чином, заявлене позначення за заявкою №-m 2009 08967 являє собою приклад такого знака, що містить МНН та назву фірми-виробника.

Крім того, апелянт вважає, що відсутні також і інші підстави для відмови у реєстрації заявленого позначення, зазначені у пункті 2 статті 6 Закону.

Апелянт зазначив, що компанія Кіова Хакко Кірін Ко., Лтд. є відомим на світовому фармацевтичному ринку виробником лікарських препаратів, який здійснює діяльність по розробці і реалізації фармацевтичних препаратів для лікування онкологічних захворювань, та який самостійно розробив і впровадив препарат «Митоміцин – С Киова».

Компанія є власником охоронних документів на знак «MITOMICYN C KIOWA» в інших країнах, таких як: Шри-Ланка, країни Бенілюксу, Угорщина, Іспанія, Чехія, Словенія тощо.

Враховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 15.06.2011 та зареєструвати знак «Митоміцин – С Киова» за заявкою № m 2009 08967 щодо заявлених товарів 5 класу МКТП.

Листом (вх. № 16645 від 24.11.2011) апелянт надав до Апеляційної палати клопотання з проханням залучити до матеріалів заперечення переклади охоронних документів, що свідчать про набуття апелянтом прав інтелектуальної власності на позначення «MITOMICYN C KIOWA» для товарів 5 класу МКТП в інших країнах світу.

Листом (вх. № 16644 від 24.11.2011) апелянт надав клопотання про зміну заявлених у запереченні вимог з проханням зареєструвати заявлене позначення за заявкою № m 2009 08967 щодо товарів 5 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, що містять митоміцин».

Листом (вх. № 18308 від 23.12.2011) апелянт надав клопотання з проханням залучити до матеріалів заперечення переклад матеріалів щодо діяльності компанії Кіова Хакко Кірін Ко., Лтд., з яких випливає, що саме апелянтом виділено і запущено у масове виробництво антираковий препарат «Митоміцин – С».

На підставі висновку закладу експертизи Державним департаментом інтелектуальної власності було прийнято рішення від 15.06.2011 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Митоміцин – С Киова» за заявкою № m 2009 08967. У рішенні зазначено, що заявлене словесне позначення не може бути зареєстровано як знак для всіх товарів 5 класу, тому що до його складу входить позначення «Митоміцин», що є Міжнародним найменуванням фармацевтичного препарату «Митоміцин», що не підлягає патентуванню, і внесене Всесвітньою організацією здоров'я до Офіційного збірника «International Nonproprietary Names

(INN) for pharmaceutical substances» (стор. 185), як умовне позначення фармацевтичних речовин (субстанцій), що складені за відповідними, прийнятими ВООЗ правилами, які пройшли міжнародну експертизу за встановленою ВООЗ процедурою та визнані Міністерством охорони здоров'я України (членом ВООЗ) та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності як найменування певних (родових) фармацевтичних речовин (субстанцій) з метою уникнення надання виробникам виключних прав власності на ці найменування.

(відповідно до ст. 3, п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Резолюції WHA3.11 третьої сесії (травень 1950р.) Всесвітньої Асамблеї Охорони Здоров'я ВООЗ, враховуючи рішення EB12.24 Виконавчого комітету ВАОЗ (травень 1953р.) та Резолюції WHA14.50 чотирнадцятої сесії ВАОЗ (лютий 1961р.).

<http://mednet.who.int/ViewINN.aspx?c=1f216b1a-c080-46a1-9a39-c33717387926&i=3043>

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення «Митомицин – С Києва» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), з урахуванням пункту 4.3.1.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, складаються, зокрема, лише з позначень, що є загальноживаними як позначення товарів і послуг певного виду. Такі позначення можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Відповідно до пункту 4.3.1.5 Правил до позначень, що є загальноживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

Заявлене словесне позначення «Митомицин – С Києва» виконано стандартним шрифтом кирилицею. Знак складається з двох слів, одне з яких «Києва» є частиною фірмового найменування апелянта – компанії Києва Хакко Кірін Ко., Лтд., а друге «Митомицин» – є міжнародною непатентованою назвою фармацевтичної речовини.

Назву фармацевтичної речовини «mitomycin» внесено Всесвітньою організацією охорони здоров'я (далі – ВООЗ) до узагальненого переліку рекомендованих Міжнародних непатентованих (неприватних) назв фармацевтичних субстанцій («International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances») (далі - INNs). INN – умовне позначення

фармацевтичних речовин, що визнані Міністерством охорони здоров'я України (як члена ВООЗ) як родові (Generic) назви певних фармацевтичних субстанцій.

Отже, INN визначають як унікальну назву фармацевтичної субстанції або активного фармацевтичного компонента (основи (stems), яка є загальноживаною назвою і не може бути об'єктом приватного права.

Згідно з Керівництвом по використанню INNs для фармацевтичних субстанцій ("Guidelines on the use of INNs for pharmaceutical substances"), що видане ВООЗ, INN безпосередньо ідентифікує його активну субстанцію і є відповідним спрощеним заміником її хімічної назви, або вказує на його фармакологічну дію, отже є однією з основних інформаційних характеристик лікарського засобу.

Система INNs була ініційована у 1950 році при сприянні ВООЗ та відповідно до резолюції Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я (далі – ВАОЗ) WHA3.11 та почала застосовуватися з 1953 року, коли був опублікований перший перелік рекомендованих міжнародних неприватних назв фармацевтичних субстанцій. Метою розробки системи INNs є забезпечення професіоналів у сфері охорони здоров'я унікальними та універсально доступними зазначеними назвами для ідентифікації кожної фармацевтичної субстанції.

Розроблення фармацевтичних назв, включаючи INNs, регулюються відповідними правилами з метою виключення небезпеки для пацієнтів під час застосування лікарських засобів. Всі нові назви, що розробляються, повинні відрізнятися від існуючих, які вже використовуються для речовин або лікарських засобів.

Для правового захисту INNs передбачена заборона реєстрації торгових назв, ідентичних INNs, як знаків для товарів і послуг. У повідомленні, що обов'язково супроводжує кожний новий Перелік запропонованих INN, який направляє ВООЗ державам – членам, Генеральний директор ВООЗ рекомендує визнати назву як неприватну для відповідної субстанції та вжити заходів для того, щоб не допустити її реєстрацію як торговельної марки (знака для товарів і послуг) або повідомити ВООЗ, якщо запропонована INN може викликати конфлікт з зареєстрованими торговельними марками, які вже набули репутацію (відомість) у державі-члені ВООЗ.

Резолюція ВАОЗ WHA46.19, що була прийнята у 1993 році, спонукає держави-учасниці ВООЗ, зокрема, розробити керівництва по використанню та захисту міжнародних непатентованих назв та перешкоджати використанню INNs як знаків для товарів і послуг або найменувань, що походять з INNs, у складі знаків для товарів і послуг.

Відповідно до статті 8 Процедури відбору рекомендованих міжнародних непатентованих назв фармацевтичних субстанцій, встановленої Резолюцією ВАОЗ EB15.R7 з поправками, внесеними в 1969 році Резолюцією EB43.R79, такі назви, зокрема, не можуть бути зареєстровані як знаки для товарів і послуг.

ВООЗ в межах співпраці з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) передала для відомств з торговельних марок сторін – членів ВОІВ Інформаційне повідомлення ВООЗ, в якому наголошується, що INNs повинні визнаватися як доступні для використання всіма з метою уніфікованої

ідентифікації відповідних фармацевтичних речовин. ВООЗ у цьому повідомленні також закликає виробників використовувати INN у поєднанні із своїми фірмовими найменуваннями для позначення своїх продуктів. (<http://www.who.int/medicines/services/inn/innquidance/en/index.html>)

Колегія Апеляційної палати встановила також, що в Керівництві по використанню INN для фармацевтичних субстанцій (“Guidelines on the use of INN for pharmaceutical substances”) з посиланням на резолюцію ВООЗ WHA46.19, зазначено, що реєстрація як торговельної марки позначення, що містить INN разом із фірмовим найменуванням є цілком прийнятною, якщо це не перешкоджає іншому виробнику використовувати такий же підхід (In accordance with resolution WHA46.19, registration of an INN together with a firm's name is perfectly acceptable, as long as it does not prevent another manufacturer from using the same approach).

Елемент «Киова», що є складовою частиною заявленого позначення, є вирізняльною частиною фірмового найменування компанії апелянта – Кіова Хакко Кірін Ко., Лтд.

Колегія Апеляційної палати розглянула представлені апелянтом матеріали на користь реєстрації заявленого позначення та встановила наступне.

Компанія Кіова Хакко Кірін Ко., Лтд. є відомим на світовому фармацевтичному ринку виробником лікарських препаратів, який здійснює діяльність по розробці і реалізації фармацевтичних препаратів для лікування онкологічних захворювань, та який виділив і запустив у масове виробництво антираковий препарат «Митоміцин – С».

Знак «MITOMICYN S KIOWA» набув правову охорону в таких країнах, як:

- Данія, Греція, Болгарія, ПАР, Фінляндія, Перу, Німеччина – щодо товарів 5 класу МКТП;

- Австралія – щодо товарів 5 класу МКТП «фармацевтичні препарати, що містять митоміцин»;

- Великобританія – щодо товарів 5 класу МКТП «медичні і фармацевтичні препарати для застосування людиною; всі препарати які складають або містять антибіотики, за виключенням препаратів для лікування шкіри»;

- Філіппіни – щодо товарів 5 класу МКТП «фармацевтичні препарати для лікування раку»;

- Румунія, країни Бенілюксу, Угорщина – щодо товарів 5 класу МКТП «фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати»;

- Іспанія – щодо товарів 5 класу МКТП «фармацевтичні препарати».

Препарат «MITOMICYN S KIOWA» рекомендований для вживання у всьому світі, що доводять настанови Європейської асоціації урології. Цей препарат призначений для лікування різних форм раку, що є найтяжчою з існуючих хвороб. Це підкреслює соціальну значущість даного препарату, є додатковим фактором щодо необхідності захисту його торговельної назви і продажу цього препарату в Україні.

Під час розгляду заперечення апелянт надав клопотання про скорочення переліку товарів 05 класу МКТП до наступного: «фармацевтичні препарати, що містять мітоміцин».

Прийнявши до уваги всі вищезазначені факти та обставини, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «Мітомицин – С Києва» може бути зареєстрованим відносно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. Заперечення Києва Хакко Кірін Ко., Лтд. (Японія) задовольнити.
2. Рішення Держдепартаменту від 15.06.2011 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «Мітомицин – С Києва» за заявкою № т 2009 08967 для товарів 5 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, що містять мітоміцин».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий

Л.А.Цибенко

Члени колегії

І.А.Костенко

Л.В.Плотнікова