

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.12.2020, поданное ООО «КВАЙССЕР ФАРМА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 756239, при этом установлено следующее.

СпермАктин®



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке № 2019750046, поданной 07.10.2019, зарегистрирован 30.04.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 756239 на имя АО «ФАРМАМЕД», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 29.12.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 756239 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак образован путем слияния двух общепринятых в области медицины и биологии терминов «Сперма» (жидкость, выделяемая при эякуляции, представляющая собой взвесь сперматозоидов в смеси секретов придатков яичка, предстательной, бульбоуретральной и других желез) и «Актин» (белок мышечных волокон, существующий в виде двух взаимопереходящих форм – глобулярной и фибриллярной), которые зафиксированы в различных медицинских словарях, включая толковые словари медицинских терминов;

- в различных учебных и научных материалах приведена информация о влиянии спермы и актина на процесс оплодотворения клетки, при этом актин, содержащийся в жгутике (хвосте) сперматозоида, участвует в обеспечении поступательных движений в жидкой среде;

- оспариваемый товарный знак используется на упаковке биологически активной добавки к пище, которая способствует повышению концентрации сперматозоидов, их подвижности и оплодотворению;

- таким образом, термины, из которых состоит товарный знак («сперма» и «актин»), играют важную роль в процессе оплодотворения яйцеклетки, а обозначение «Спермактин» представляет собой характеристику товаров;

- лицо, подавшее возражение, в подтверждение данного вывода приводит судебную практику по словосочетаниям «радиогид», «мультиповар/multicook», признанным неохраноспособными элементами обозначений;

- регистрация спорного товарного знака предоставляет его правообладателю монополию на использование обозначения «спермактин» в отношении биологически активных добавок к пище, повышающих оплодотворяющую способность сперматозоидов;

- в настоящее время различные фармацевтические компании реализуют продукцию с использованием термина «Сперма», например, «Сперма Плант», «СперМАктив», «Спермстронг», «Сперматекс» и так далее;

- учитывая изложенное, товарный знак нарушает общественные интересы, так как ограничивает возможность доступа на рынок товаров конкурентов, которые также направлены на улучшение здоровья потребителей;

- обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, не может быть предоставлена правовая охрана, так как у других производителей может возникнуть необходимость использовать в гражданском обороте обозначения, которые характеризуют товар, в особенности, такая монополия недопустима в отношении товаров, связанных со здоровьем потребителей;

- подтверждением вышесказанного является позиция Роспатента в отношении отказа в регистрации товарного знака «Мебикар» по основанию противоречия общественным интересам;

- правообладателем товарного знака к лицу, подавшему возражение, предъявлен иск о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, в связи с чем у ООО «КВАЙССЕР ФАРМА» имеются все основания считать себя заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №756239 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы (копии):

- информация о товарном знаке по свидетельству №756239 (1);
- значение термина «Сперма» и «Актин» (2);
- строение сперматозоида (Биологический энциклопедический словарь Гилярова М.С.) (3);
- роль актина и миозина в мышечном сокращении (ученое пособие «Биохимия мышечных тканей» Терентьева А.А.) (4);

- «Строение и развитие мужских половых клеток» Маслова Г.Т., Сидоров А.В. (5);

- информация из Интернет о биологически активной добавке к пище «СпермАктив» (6);

- информация о деле № А40-155015/2020 в картотеке арбитражных дел (7).

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 756239, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- позиция лица, подавшего возражение, о заинтересованности в подаче возражения не обоснована и не правомерна, поскольку судебный спор между ним и правообладателем оспариваемого товарного знака относится к вопросам о правомерности использования тем или иным лицом зарегистрированного товарного знака, но не к вопросу о праве на конкретный товарный знак;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, не предоставило надлежащих доказательств своей заинтересованности, поэтому возражение против правовой охраны товарного знака подлежит отклонению;

- при поиске в Интернете слова «Спермактин» выпадает ссылка на препарат правообладателя товарного знака;

- словесный элемент «Спермактин» в отношении зарегистрированных товаров не является общепринятым термином, так как не относится к лексическим единицам, характерным для языка конкретных областей науки и техники;

- словесный элемент «Спермактин» не может быть разделен на отдельные словесные элементы «Сперма» и «Актин», поскольку в нем только одна буква «а»;

- словесный элемент «Спермактин» является фантазийным, так как не имеет смыслового значения, следовательно, не относится к категории неохраноспособных элементов обозначения;

- подтверждением вышеуказанного вывода являются многочисленные аналогичные регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ, содержащие словесный элемент «Сперма», «Sperma», например, «СПЕРМАПЛАНТ» (св-во №432752), «СПЕРМАСТРОНГ» (св-во №475544), «Сперматекс» (св-во №576431) и так

далее;

- оспариваемое обозначение не воспринимается прямо как характеристика товаров, а такие товары как «Спермактин» отсутствуют в перечне МКТУ и в других классификаторах, например, ОКВЭД;
- оспариваемый товарный знак не относится к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, а также не нарушает общественные интересы, так как не ограничивает возможность доступа на рынок товаров добросовестных конкурентов.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 756239.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия решения коллегии палаты по патентным спорам по заявке на товарный знак № 2009700780 (8);
 - информация с сайта ФИПС о товарном знаке «СПЕРМАПЛАНТ» по свидетельству № 432752 (9);
 - информация с сайта ФИПС о товарном знаке «СПЕРМАСТРОНГ» по свидетельству № 475544 (10);
 - информация с сайта ФИПС о товарном знаке «Сперматекс» по свидетельству № 576431 (11);
 - информация с сайта ФИПС о товарном знаке «Spermatech» по свидетельству № 576432 (12);
 - информация с сайта ФИПС о товарном знаке «Спермаферт/Spermafert» по свидетельству № 752481 (13);
 - информация с сайта ФИПС о товарном знаке «Спермаферт/Spermafert» по свидетельству № 718476 (14);
 - информация с сайта ФИПС о товарном знаке «СПЕРМАТРОН» по свидетельству № 593939 (15);
 - информация с сайта ФИПС о товарном знаке «СПЕРМАВЭЛ» по свидетельству № 490733 (16);
 - информация с сайта Международного Бюро ВОИС о товарном знаке

«SPERMACARE» по международной регистрации № 722281 (17);

- информация с сайта ФИПС о товарном знаке «НЕОСПЕРМ» по свидетельству № 695721 (18);

- информация с сайта ФИПС о товарном знаке «СпермАктив» по заявке №2020749279 (19).

На заседании коллегии, состоявшемся 15.03.2021, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие дополнительные материалы:

- заключение специалиста от 11.03.2021 по результатам лингвистического исследования речевых материалов (20);

- справка от 12.03.2021 по вопросу медицинской и биологической терминологии (21);

- информационная справка о значении терминов Сперма (Sperm/Sperma) и Актин (Actin/Aktin) (22).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.10.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектами, не обладающим различительной способностью или состоящих только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы, в частности, общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным

лицом.

Между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, в Арбитражном суде г.Москвы рассматривается судебный спор по делу №A40-155015/20 о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки (7).

Лицом, подавшим возражение, подана заявка №2020749279 (19) на



регистрацию обозначения «» в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, содержащего словесный элемент «СперМАктив», являющийся сходным до степени смешения со словесным элементом «Спермактин» оспариваемого товарного знака по свидетельству №756239.

Указанное позволяет признать ООО «КВАЙССЕР ФАРМА» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 756239.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», являющееся этикеткой, в состав которой входит словесный элемент «Спермактин», выполненный буквами русского алфавита, при этом буква «а» выделена изобразительным элементом в виде окружности с хвостиком. В конце словесного элемента «Спермактин» сверху указан символ «®», который является неохраноспособным элементом обозначения. Под указанным словесным элементом расположено изображение круга, помещенного в еще одну окружность, к которому направляются многочисленные стилизованные изображения сперматозоидов. Правовая охрана знаку представлена в голубом,

сине-голубом, синем, черном, белом цветовом сочетании, в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении мотивов возражения о том, что входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «Спермактин», образованный путем соединения двух слов «Сперма» и «Актин», является термином в области медицины и биологии, а также характеризует товары 05 класса МКТУ, коллегия указывает следующее.

Словесный элемент «Спермактин» оспариваемого товарного знака отсутствует в каких-либо словарно-справочных, толковых словарях и иных изданиях, позволяющих определить семантическое значение данного слова. Лицом, подавшим возражение, не представлено сведений из словарей, энциклопедий, справочников, анализ которых позволял бы сделать вывод о том, что обозначение «Спермактин» является термином в конкретной области.

На основании изложенного, словесный элемент «Спермактин» оспариваемого товарного знака следует рассматривать как фантастическое, не имеющее определенного значения слово.

Разбиение словесного элемента на две значимые единицы русского языка «Сперма» и «Актин» является неправомерным, поскольку по правилам русского языка словесный элемент «Спермактин» можно разделить на следующие части, такие как: “спе-” “рма-” “-ктин” или “сперма-” “-ктин”, или “спермак-” “-тин”, или “сперм-” “-актин”, или “сперм-” “ак-” “-тин” и так далее. В этой связи нельзя сделать вывод о том, что спорное обозначение, включающее слово «Спермактин», состоит исключительно из медицинских терминов “Сперма” и “Актин”.

Если же разделить слово «Спермактин» на элементы “сперм” (от существительного, термина “сперма” – жидкость, вырабатываемая мужскими половыми железами, содержащая половые клетки. См. Словарь русского языка под ред. А.П.Евгеньевой, В 4 т.т., т.4, с220) и “актин” (термин, белок мышечных волокон. См. Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия. 1969-1978), то согласно заключению специалиста (20) сложносочиненное лексическое

образование включает две основы терминологических единиц из предметного поля физиологии, медицины, иных логико-смысовых содержательных полей, представленных в речи терминами. Вместе с тем, в заключении напрямую не указано какое же семантическое значение заложено в слове “Спермактин”, для того чтобы сделать вывод об описательности спорного обозначения. Отсутствуют также документальные доказательства того, что само по себе слово “Спермактин” является термином в медицинской области, в области физиологии и биологии. В связи с чем отсутствуют основания для отнесения данного обозначения к термину, а также к обозначению, характеризующему товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне свидетельства №756239.

Относительно выводов, сделанных в справках (21, 22) о том, что наименования “Спермактин”, “Spermactin”, “Spermaktin” вызывают ассоциации с препаратом, влияющим на процесс оплодотворения, коллегия указывает следующее.

Как отмечено было выше, обозначение “Спермактин” представляет собой фантазийное (изобретенное) слово, значение которого отсутствует в толковых и терминологических словарях, следовательно, напрямую оно не указывает на вид, свойства, назначение товаров и его изготовителя, а для того, чтобы у потребителя возникли ассоциации с каким-либо веществом, содержащимся в препаратах “Спермактин”, “Spermactin”, “Spermaktin”, ему понадобятся дополнительные рассуждения и домысливания, которые могут быть различными.

Кроме того, согласно представленной информации (6) оспариваемым товарным знаком маркируется продукция, являющаяся биологически активной добавкой к пище, способствующая повышению сперматозоидов к оплодотворению, лечению мужского бесплодия. Данная информация о назначении препарата, сопровождаемого обозначением “Спермактин”, никак не может означать, что оно тем самым утратило функцию товарного знака ввиду описательности товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, довод возражения о том, что оспариваемое обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является неубедительным и не может подлежать удовлетворению.

Что касается мнения лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «Спермактин» не соответствует пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку противоречит общественным интересам, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак не относится к обозначениям, представляющим или включающим слова, выражения, изображения, другие обозначения или их комбинации, которые как сами по себе, так и в случае их использования в качестве товарных знаков противоречат правовым основам общественного порядка и/или могут вызвать возмущение членов общества на основе общепринятых норм морали, и в этой связи не относится к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Спорный товарный знак не относится к таким обозначениям, использование которых в отношении определенных товаров может быть неоднозначно воспринято обществом и способно вызвать негативные ассоциации применительно к таким товарам, обозначениям, обладающим негативной семантикой, способствующим потере репутации и понижению статуса объектов культурного наследия.

Относительно мнения лица, подавшего возражение, о том, что регистрация рассматриваемого товарного знака нарушает общественные интересы, так как ограничивает возможность доступа на рынок товаров конкурентов, которые также направлены на улучшение здоровья потребителей, то коллегия сообщает следующее.

Товарные знаки (9-18), в состав которых входит словесный элемент “Сперма/Sperma/Sperm”, мирно сосуществуют с оспариваемым товарным знаком и не пересекаются в гражданском обороте.

Правообладатель товарного знака, обладая исключительным правом на товарный знак по свидетельству 756239, считает, что регистрация заявленного



обозначения «» по заявке №2020749279 (19) в отношении товаров 05

класса МКТУ будет нарушать его права и законные интересы ввиду высокой степени сходства словесных элементов “Спермактин” и “Спермактив”. По этой же причине правообладателем был инициирован иск в суд по нарушению прав на оспариваемый товарный знак (7).

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака не нарушает общественные интересы, так как не ограничивает возможность доступа на рынок товаров добросовестных конкурентов.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству №756239 не противоречит пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Относительно ссылок по тексту возражения лица, его подавшего, на судебную практику, которая должна быть применена в отношении оспариваемого товарного знака, коллегия указывает, что она не может быть учтена при рассмотрении данного возражения, так как относится к иным обозначениям.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №756239.