

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 17.03.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «Наука-Ульяновск», г. Ульяновск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 866308, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2020746081 с приоритетом от 25.08.2020 зарегистрирован 25.04.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 866308 на имя компании «Биохит Оий», Лайппати 1, 00880 Хельсинки, Финляндия (далее – правообладатель) в отношении товаров 05, 09, 10, услуг 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации - до 25.08.2030 г.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой обозначение: «**ГАСТРОПАНЕЛЬ**».

В поступившем 17.03.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 866308 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1, 3 (2) статьи 1483 Кодекса, а также статьям 10 Кодекса, 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне

02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 г. (далее – Парижская конвенция), в том числе с учетом дополнительных оснований.

Доводы возражения, поступившего 17.03.2023, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- в возражении указаны нормы статей 1483, 1477 Кодекса, иные нормативно-правовые документы (приказы, руководства и т.п.);
- оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака в Роспатент. Именно на дату приоритета товарного знака подлежат учету имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением;
- в возражении приведена судебная практика с указанием соответствующих постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2014 по делу № СИП-161/2013, от 03.04.2015 по делу № СИП-547/2014, от 27.07.2015 по делу № СИП-31/2015;
- оспариваемый знак обслуживания «ГАСТРОПАНЕЛЬ» изначально не мог подлежать регистрации. «Гастропанель» является обозначением медицинской услуги, представляющей исследование крови, благодаря которому диагностируются многие патологические заболевания. «Гастропанель», как анализ, дает информацию о состоянии и функционировании слизистой желудка и его заболеваниях, а также является одним из методов для диагностики инфекции «*Helicobacter Pylori*»;
- данный термин применялся на территории Российской Федерации для характеристики описанной выше услуги до регистрации компании правообладателя данного товарного знака (знака обслуживания). При этом, данное понятие употреблялось в нормативно-правовых актах органов власти;
- доказательством распространенности данного наименования, как характеризующего именно услугу, являются соответствующие нормативно-правовые акты (приказ Министерства здравоохранения Рязанской области от 27 июня 2017 г. № 1171, постановление администрации муниципального образования

г. Новомосковск от 04.10.2013 № 3241, приказ Минздрава Московской области от 15.08.2005 № 224 (ред. от 03.09.2010)). Данные акты утратили силу. Но, вместе с тем, использование словосочетания «ГАСТРОПАНЕЛЬ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации органами власти сомнений не вызывает;

- задолго до даты приоритета оспариваемого знака обслуживания на территории Российской Федерации, указанный термин как характеризующий вид услуги, широко обсуждался в медицинской доктрине (см. бюллетень СО РАМН, том 33, № 4, 2013 Белковец А.В. и др. «Опыт неинвазивной диагностики атрофического гастрита... /с. 71-76»);

- любой поиск в сети интернет со словосочетанием «ГАСТРОПАНЕЛЬ» свидетельствует об очевидности применения данного термина как вида медицинской услуги;

- медицинская терминология, включающая в себя анатомическую, клиническую и фармакологическую терминологии, имеет обозначения на латинском языке, то и само слово «ГАСТРОПАНЕЛЬ» имеет латинское происхождение. Словообразующей частью слова «GASTROPANEL» является корень - «GASTR-», что в переводе с латинского языка на русский язык имеет значение - желудок (gaster). Данная морфема характеризует сферу употребления термина. В качестве примера можно привести следующие медицинские термины, которые также имеют основу слова в виде корня «GASTR-»: «gastroenterologist» - гастроэнтеролог, «gastritis» - гастрит, «fibrogastroduodenoscopy» - фиброгастродуоденоскопия, «Gastrin-17» - полипептидный гормон желудочно-кишечного тракта;

- все перечисленные термины являются производными от одного слова «gaster» (желудок), то есть, эти искусственно образованные слова стали общеупотребительными для обозначения терминов и услуг медицинского характера;

- под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало видовым понятием. Независимые производители должны использовать такое обозначение в

качестве названия (наименования) товара неоднократно. В качестве подтверждающего примера можно привести название любого медицинского анализа: ВИЧ, ГЕПАТИТ, ГЕРПЕС, ОНКОМАРКЕРЫ и т.д.;

- методика проведения указанных анализов была также разработана научным медицинским сообществом. Вместе с тем, их применение в повседневной медицинской деятельности, привело к характеристике конкретной медицинской услуги, которая обозначается и доводится до ассоциативного восприятия потребителей;

- общеизвестным фактом является, что в 2005 году австралийским исследователям Барри Маршаллу и Робину Уоррену была присвоена нобелевская премия в области медицины за их открытие микроорганизма «*Helicobacter Pylori*» и доказательство его роли в развитии гастритов и язвенной болезни;

- результаты открытия в 2005 году привели к созданию диагностической платформы, которая до даты приоритета оспариваемого товарного знака полностью утвердилось как наименование медицинской услуги «ГАСТРОПАНЕЛЬ» - лабораторного исследования, позволяющего определить состояние и функциональную активность всей слизистой оболочки желудка;

- обозначение «ГАСТРОПАНЕЛЬ» является общеупотребительным и характеризует услуги, предоставляемые медицинскими организациями;

- заинтересованность в подаче настоящего возражения подтверждается досудебной претензией правообладателя от 24.05.2022 г. В производстве Арбитражного суда Самарской области находится дело № А55-38023/2022 по иску компании «Биохит Ой», Хельсинки, Финляндия к ООО «Наука-Ульяновск» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «ГАСТРОПАНЕЛЬ»;

- факт предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении услуг 42, 44 классов МКТУ послужил препятствием в виде невозможности информирования пациентов по осуществлению медицинской услуги лицом, подавшим возражение, что также затрудняет ведение им хозяйственной деятельности;

- правообладатель использует зарегистрированный товарный знак для подавления экономической самостоятельности иных участников гражданского оборота и для получения доходов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. В связи с чем, суд признал, что действия истца в данной ситуации являются злоупотреблением правом (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2018 г. № СО 1-422/2018 по делу № А28-5685/2017);
- монополизация используемого повсеместно слова «ГАСТРОПАНЕЛЬ» в отношении услуг 42, 44 классов МКТУ представляет собой акт недобросовестной конкуренции;
- ретроспектива сайтов медицинских организаций свидетельствует об общеупотребительности термина в профессиональной деятельности и характеристике услуги (см. ретроспективу сайтов медицинских организаций);
- до даты приоритета оспариваемого знака на сайтах медицинских организаций размещена услуга «ГАСТРОПАНЕЛЬ» без указания на правообладателя;
- доказательства распространения термина «ГАСТРОПАНЕЛЬ» подтверждает его общеупотребительность в актах госорганов власти, которые были изданы до момента государственной регистрации оспариваемого знака;
- эмпирическое применение термина как вида медицинской услуги также существовало до даты приоритета оспариваемого знака в большинстве медицинских организаций и до сих пор продолжает существовать;
- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку нарушает общественные интересы. Указанные обстоятельства также обусловлены тем, что оспариваемый товарный знак представляет собой характеристику услуг и влияет на конкурентные отношения и на стоимость оказания услуг.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 866308 в отношении всех услуг 42, 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатанная на бумажном носителе информация с латинско-русского словаря для студентов-биологов, Н.В. Галинова, А.А. Фомин, Издательство Уральского университета, с. 64 – [1];
- распечатанная на бумажном носителе информация с латинского словаря клинических терминов, с. 18-19 – [2];
- распечатанная на бумажном носителе информация с официального сайта Роспатента о товарном знаке (знаке обслуживания) по свидетельству № 866308 «ГАСТРОПАНЕЛЬ» – [3];
- приказ Министерства здравоохранения Рязанской области от 27 июня 2017 г. № 1171 «Об утверждении технологических карт на медицинские услуги по комплексному обследованию состояния слизистой желудка (Гастропанель)» – [4];
- постановление администрации муниципального образования г. Новомосковск от 04.10.2013 № 3241 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, оказываемые НМУП «Городская поликлиника» – [5];
- приказ Минздрава Московской области от 15.08.2005 № 224 (ред. от 03.09.2010) «Об утверждении Перечня услуг, оказываемых государственными учреждениями здравоохранения Московской области на платной основе» – [6];
- результаты поиска словосочетания «ГАСТРОПАНЕЛЬ» в поисковых системах Яндекс, Гугл и Рамблер – [7];
- демонстрация исследования сайтов медицинских организаций (распечатки веб-архива) – [8];
- приказ Минздрава МО от 19.11.2010 г. № 905 «Об утверждении Перечня услуг, оказываемых государственными учреждениями здравоохранения Московской области на платной основе» – [9].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 17.03.2023 возражением, представил письменный отзыв. Основные доводы отзыва, а также последующие дополнения к нему сведены к следующему:

- товарный знак «ГАСТРОПАНЕЛЬ» является транслитерацией и кириллической версией товарного знака «GASTROPANEL», который был создан правообладателем в качестве средства индивидуализации с целью маркировки производимых компанией товаров, в том числе, диагностических наборов, тестов и

вспомогательного оборудования, а также для маркировки сопутствующих услуг по проведению лабораторных, диагностических исследований и медицинских обследований;

- товарные знаки «ГАСТРОПАНЕЛЬ» / «GASTROPANEL» маркируют услуги по осуществлению неинвазивного способа диагностики слизистой оболочки желудка. Тест-система, применяемая для диагностики, включает в себя четыре набора реагентов, используемых, согласно инструкции по применению, только совместно в рамках одного исследования, а интерпретация результатов исследования проводится при помощи специального программного обеспечения правообладателя на основании анализа сразу четырех маркеров;

- с целью защиты прав на новое средство индивидуализации правообладателем были зарегистрированы, в том числе и в России, изобретенные товарные знаки «GASTROPANEL» по международным регистрациям № 795231 с приоритетом от 20.06.2002, № 1308574 с приоритетом от 11.03.2016, а также оспариваемый товарный знак, охраняемые в совокупности для товаров 05, 09, 10 и услуг 42 и 44 классов МКТУ;

- наличие международной регистрации № 795231 с приоритетом от 20.06.2002 товарного знака «GASTROPANEL» с приоритетом от 20.06.2002 на имя правообладателя свидетельствует о факте принадлежности прав на средство индивидуализации «GASTROPANEL / ГАСТРОПАНЕЛЬ» именно финской компании с 2002 г. Об использовании данного средства индивидуализации уже с 2001 г. свидетельствует также годовой отчет компании «Биохит Оий» за 2001 г.;

- в 2001 г. правообладатель запустил новый продукт - диагностическую систему под названием «GASTROPANEL» для диагностики состояния слизистой желудка. При этом компания имеет дочернее предприятие ООО «Биохит» по продажам и маркетингу, в том числе, и в России. С 2012 г. официальным дистрибьютером компании является ООО «Мелон»;

- товарный знак «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL» изначально обладает различительной способностью, а также в течение длительного времени (более 15 лет) активно использовался правообладателем и используется в настоящее время, что привело к дополнительной различительной способности;

- на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «ГАСТРОПАНЕЛЬ» и его латинский вариант «GASTROPANEL» отсутствовали в лексических словарях и справочниках, что свидетельствует о фантазийном характере обозначения;
- довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак характеризует заявленные услуги, сделан исключительно на том основании, что в состав знака входит корень «ГАСТР-», восходящий к латинскому слову «GASTER-» - желудок. К примеру, слова «ГАСТРОНОМИЯ» (наука о связи культуры и кухни), «ГАСТРОНОМ», также образованные от данного корня – «гастр», не могут являться описательными в отношении заявленных услуг, как и искусственно созданные слова с данным корнем, не являющиеся описательными в целом;
- товарный знак «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL» является изобретенным словом, образованным двумя составляющими: корнем греческого и латинского происхождения «ГАСТР» и словом «ПАНЕЛЬ», при этом, скорее, последнее слово в словосочетании выступает в качестве основного, поскольку оно находится в постпозиции и является определяемым. Корень «ГАСТР», восходящий к древнегреческому и латинскому слову «gaster», которое переводится как «желудок», может трактоваться потребителями по-разному, и создавать лишь предположения, о том, что услуги каким-то образом связаны с желудком (предназначены для лечения желудка или контроля аппетита, или относятся к изучению работы желудка как разделу медицины и т.п.);
- слово «ПАНЕЛЬ» в соответствии с толковыми словарями и словарями иностранных слов русского языка имеет такие значения: «тротуар, обшивка стен, наружная часть технического устройства, на которой крепятся приборы управления, плоский крупный элемент строительной конструкции, часть прибора, на который монтируются элементы». Также правообладателем приведены значения английского слова «PANEL» (панель, филенка, декоративная вставка и т.д.);
- обозначение в целом может восприниматься как имеющее такие значения, как, например: «перечень для желудка, желудочная комиссия, филенка/панно желудка, желудочная панель или панель для желудка». Конкретного смысла, понятного рядовому потребителю, оспариваемый товарный знак не имеет, а может лишь

восприниматься в переносном, образном значении и порождать разнообразные предположения, ассоциации и требует домысливания;

- правообладателем приведены ссылки на действующее законодательство, нормативно-правовые акты и т.д.;

- неочевидность семантического значения словесного элемента «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL» свидетельствует о его фантазийном характере в отношении услуг 42 и 44 классов МКТУ, следовательно, оспариваемый товарный знак является ассоциативным знаком, способным индивидуализировать услуги конкретного лица;

- довод о том, что оспариваемый товарный знак вошел во всеобщее употребление в качестве видового наименования услуги, а также что на дату приоритета широко использовался различными третьими лицами в качестве названия вида услуги, не подтвержден и не соответствует действительности;

- ссылка в возражении на бюллетень СО РАМН, том 33, № 4, 2013 Белковец А.В. и др. «Опыт неинвазивной диагностики атрофического гастрита...» /с. 71-76 не состоятельна, поскольку даже в указанной статье обозначение представлено в кавычках с немедленным указанием правообладателя. В данном источнике обозначение «ГАСТРОПАНЕЛЬ» используется именно как средство индивидуализации, а не как термин;

- аналогичное использование словесных обозначений «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL» в качестве средства индивидуализации присутствует и в других медицинских источниках;

- специалистам в области медицины и гастроэнтерологии хорошо известно, о создании правообладателем тест-системы, маркированной товарными знаками «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL»;

- часть источников возражения представляет собой незаконное использование товарного знака без согласия правообладателя;

- процитированные в возражении акты утратили силу, некоторые из них так и не были опубликованы;

- правообладателем предпринимаются меры по борьбе с неправомерным использованием товарных знаков. В случае выявления нарушений правообладателем направлялись соответствующие обращения с требованием прекратить незаконное

использование товарных знаков правообладателя. Часть конфликтов были урегулированы в досудебном порядке и правообладателем были сняты требования о выплате компенсации;

- правообладатель поставлял тест-системы, маркированные товарным знаком «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL», лабораториям и медицинским учреждениям, которые использовали поставленные тест-системы для оказания медицинских услуг под одноименным товарным знаком с согласия и под контролем правообладателя.

Поставки производились в такие компании как: Хеликс, Инвитро, Гемотест, СМ-клинику, Медлаб и другие организации;

- с целью оформления имеющихся договорных отношений для упорядочения ведения бизнеса были заключены сублицензионные договоры на использование товарных знаков «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL»;

- поисковые результаты сети Интернет сгенерированы позднее даты приоритета на оспариваемый товарный знак и не могут быть признаны релевантными. Часть найденных сайтов в большинстве содержит указание, что «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL» является зарегистрированным товарным знаком, принадлежит компаниям, которые используют оспариваемый товарный знак с согласия и под контролем правообладателя;

- правообладателем приведены ссылки и скриншоты на сайты: [www.gastropanel.com](http://www.gastropanel.com), [www.invitro.ru](http://www.invitro.ru), [www.helix.ru](http://www.helix.ru) и т.д., в которых содержится указание на товарный знак правообладателя. Во всех представленных источниках обозначение «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL» используется либо с предупредительной маркировкой, либо в кавычках, либо заглавными/ с заглавных букв «Г, П, G, P», что дополнительно свидетельствует о том, что цитируется оригинальное название, а не вид услуг;

- оспариваемый товарный знак способен осуществлять основную функцию товарного знака и знака обслуживания - отличать услуги правообладателя от аналогичных услуг других лиц, а именно от лабораторных, медицинских и диагностических анализов и исследований, маркированных другими товарными знаками;

- Росздравнадзором зарегистрировано медицинское изделие под товарным знаком «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL», а также инструкции к наборам реагентов под этим средством индивидуализации;
- видовым наименованием услуг могли бы являться следующие обозначения: «скрининг, пепсиноген - 1; пепсиноген - 2; Гастрин-17; Антитела IgG Helicobacter pylori», тогда как система из наборов реагентов, производимых именно правообладателем, и услуги по интерпретации результатов на основании четырех маркеров, оказываемые правообладателем или под его контролем, маркируются именно товарным знаком «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL»;
- нет никаких оснований для того, чтобы оригинальное средство индивидуализации финской компании стало свободным для использования третьими лицами, что позволило бы последним воспользоваться репутацией, создаваемой финской компанией десятилетиями, в целях недобросовестного получения выгоды;
- свободное использование обозначения «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL» любым лицом при оказании услуг 42 и 44 классов МКТУ послужило бы причиной введения потребителя в заблуждение относительно источника услуг;
- о наличии первоначальной различительной способности у оспариваемого товарного знака «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL» свидетельствует тот факт, что обозначение трижды было признано охраноспособным экспертами: в отношении товаров 05 и 09 классов МКТУ в рамках экспертизы знака по международной регистрации № 795231, затем в 2016 году в отношении сопутствующих товаров услуг 42 и 44 классов МКТУ в рамках экспертизы знака по международной регистрации № 1308574, а затем в 2021 году в отношении однородных товаров и услуг по свидетельству № 866308;
- довод возражения о злоупотреблении правом является недоказанным. Судебное решение (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2018 г. № СО 1-422/2018 по делу № А28-5685/2017) не имеет отношения ни к оспариваемому товарному знаку, ни к сторонам настоящего спора, ни к его существу, а отражает решение по конкретному делу иных лиц при отличающихся обстоятельствах. Напротив, например, в деле № А40-238250/2017-134-389 суд признал использование обозначения «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL» на сайте

dostalet.ru нарушением права на товарный знак правообладателя и обязал ответчика прекратить неправомерное использование. При этом основной целью правообладателя явилось именно прекращение незаконного использования товарного знака для защиты своего бизнеса, а не получение компенсаций за нарушение;

- лицо, подавшее возражение, отказалось от возможности досудебного урегулирования спора. Подача возражения является попыткой лица, подавшего возражение, избежать гражданско-правовой ответственности по судебному делу № А55-38023/2022, что ставит под сомнение добросовестность и подлинную заинтересованность в действиях ООО «Наука-Ульяновск» по подаче возражения;

- правообладатель является не просто производителем реагентов, а разработчиком уникальной методики неинвазивной диагностики состояния слизистой желудка и напрямую участвует в оказании услуг 42 и 44 классов МКТУ. Набор «ГАСТРОПАНЕЛЬ» из 4 реагентов зарегистрирован в Росздравнадзоре в качестве единого медицинского изделия;

- в рамках данного метода производится исследование крови при помощи реагентов на основании 4 биомаркеров, взятых из одной пробы крови с последующей интерпретацией (расшифровкой) результата;

- соотношение всех 4 биомаркеров позволяет в 98 % случаев достоверно определить состояние слизистой желудка, в том числе определить наличие или отсутствие предраковых состояний;

- интерпретация анализа осуществляется алгоритмом GastroSoft, разработанным правообладателем с учетом расчета при обращении к облачному сервису компании правообладателя. При сборе данных используются анкеты, опросник;

- лаборатории и медицинские центры, приобретая наборы реагентов, получают также доступ к алгоритму GastroSoft, как части анализа «ГАСТРОПАНЕЛЬ». Сервис biohitservice.net предоставляет интерпретацию анализов медицинским лабораториям;

- словари и справочники в возражении отсутствуют;

- в возражении отсутствуют доказательства использования обозначения «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL» в качестве названия, наименования услуги специалистами, работниками торговли, потребителями, что свидетельствовало бы о

вхождении данного обозначения во вошедшее во всеобщее употребление. Использование обозначения разными лицами без участия правообладателя не доказано;

- оспариваемый знак в России и мире начал использоваться с 2002 года;
- правообладателем предоставляются данные об объемах, данные о проведении исследований крупнейшими федеральными лабораторными сетями, присутствующими в различных регионах России, данные об активности продвижения (выставки, конференции) и т.д.;
- ежегодное количество обращений к сервису правообладателя за интерпретацией анализов возросло с 8000 в год до 47 000, что не является исчерпывающим;
- представленные документы по использованию свидетельствуют о наличии у оспариваемого товарного знака различительной способности еще до даты подачи заявки;
- аннулирование оспариваемого товарного знака будет противоречить общественным интересам. Так, при поступлении исследуемого обозначения в гражданский оборот любое лицо сможет маркировать любую медицинскую услугу этим обозначением, при этом данный анализ может не иметь никакого отношения к состоянию желудка. Указанные обстоятельства будут дискредитировать услуги, предлагаемые лабораториями, закупающими оригинальные реагенты у правообладателя, и вредить их хозяйственной деятельности;
- правообладателем представляются сведения о продвижении и рекламе. На протяжении 2012 – 2023 гг. эксклюзивный дистрибьютор ООО «Мелон» провел и стал участником более 180 мероприятий (лекции, выставки, вебинары и т.п.), нацеленных на продвижение методики. На указанные мероприятия было потрачено более 13 000 000 рублей;
- буклеты, новостные и медицинские статьи, публикации о методике «ГАСТРОПАANELЬ» демонстрируют продвижение услуг еще до 2007 года;
- на протяжении всего периода использования правообладатель и дистрибьютор продвигали не товары (реагенты), а именно услуги медицинского назначения;
- в соответствии с письмами медицинские центры и лаборатории осуществляют анализ «ГАСТОПАANELЬ» с участием и контролем правообладателя.

В связи с изложенным, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству № 866308.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- копия публикации товарного знака по свидетельству № 866308 – [10];
- информация об истории компании с электронным переводом на русский язык с официального сайта [www.biohithealthcare.com](http://www.biohithealthcare.com) – [11];
- информация о тест-системе, маркированной товарным знаком «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL», официальный сайт [www.gastropanel.com.ru](http://www.gastropanel.com.ru) – [12];
- информация о тест-системе, маркированной товарным знаком «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL», официальный сайт дистрибьютора [www.melonbio.ru](http://www.melonbio.ru) – [13];
- копии публикаций товарных знаков по свидетельствам №№ 795231, 1308574 – [14];
- выдержки из годовых отчетов «Биохит Ой» за 2001, 2003, 2006, 2012 гг. с электронным переводом на русский язык – [15];
- пояснительная записка ООО «Мелон» – [16];
- значение корня «GASTR-», [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru) – [17];
- перевод слова «PANEL», Новый большой англо-русский словарь, [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru) – [18];
- значения слова «ПАНЕЛЬ», Толковый словарь русских синонимов, Словарь иностранных слов русского языка, [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru) – [19];
- использование методов неинвазивной диагностики заболеваний желудка в современной клинической практике (О.Ю. Дорн, С.А. Песков, Е.Г. Степанова, Т.В. Клинова, М.В. Паламарчук, Е.А. Цикаленко, Т.В. Аникина - 2013 г.) – [20];
- опыт использования наборов «Гастропанель» (ВЮНІТ) для диагностики и контроля лечения гастритов, вызванных инфекцией «*Helicobacter pylori*» Станкевич Л.И. Лаборатория «Дитрикс», Москва ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНА № 9/2008 – [21];
- Ливзан М.А., Гае О.В., Мозговой С.И. и др. Хронический аутоиммунный гастрит: факторы риска, клинические проявления и принципы диагностики //Эффективная фармакотерапия. 2021. Т. 17. № 39. С. 66-73 – [22];

- исследование 2018 г. Структура слизистой оболочки желудка у пациентов с различными концентрациями и соотношениями пепсиногенов в сыворотке крови, В.В. Цуканов, Ю.Л. Тонких, А.В. Васютин, О.В. Перетяцько, А.С. Пуликов, И.И. Барон – [23];
- диагностическое значение тестовой системы «GastroPanel» у детей с гастродуоденальной патологией В.П. Булатов, А.А. Камалова, Э.И. Удачина, А.Е. Хомяков, С.Г. Анохина, Н.С. Поляков Российский вестник перинатологии и педиатрии, 4, 2008 г. – [24];
- диагностика неатрофического антрального хеликобактер-ассоциированного гастрита у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в сочетании с бронхиальной астмой с помощью тест-системы «Гастропанель», Максименко Г.В., Чернявская Г.М., Белобородова Э.И., Устюжанина Е.А., Калачева Т.П., Ли Н.А., Подоксенова Н.В., Герман А.А. Бюллетень сибирской медицины, 2012 г. – [25];
- Частота атрофического гастрита, ассоциированного с *h. Pylori*, у больных с циррозом печени по данным серологического исследования «гастропанель» и гистологическим данным Силачева М.В., Грищенко Е.Г., Петрова М.М., Николаева Н.Н., Байкова О.А., Николаева Л.В. – [26];
- приказ Минздрава МО от 15.08.2005 N 224\_Утратил силу – [27];
- постановление № 3180 от 25.08.2015 (отмена пост. 3241) – [28];
- справка к приказу № 1171 – [29];
- копия письма в Правительство Сахалинской области – [30];
- копия ответа из Правительства Сахалинской области – [31];
- копия письма от ООО «Национальное агентство клинической фармакологии и фармации» – [32];
- копия письма от ООО Медицинский центр «Столица» – [33];
- копия претензии в МАУ «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник» – [34];
- копия ответа на претензию из МАУ «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник» – [35];
- копия претензии в ООО «Клиника АрхиМед» – [36];
- копия ответа на претензию из ООО «Клиника АрхиМед» – [37];

- копия разрешения «Биохит Оий» на заключение сублицензионных договоров – [38];
- копия регистрационного удостоверения – [39];
- копия инструкции к набору реагентов Gastrin-17 – [40];
- копия инструкции к набору реагентов Pepsinogen-I – [41];
- копия инструкции к набору реагентов Pepsinogen-II – [42];
- копия инструкции к набору реагентов Helicobacter Pylori – [43];
- письмо от «Биохит Оий» с приложениями: выписка из Государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий; Технический отчет «Профили биомаркеров GastroPanel® в случайной выборке, состоящей из 500 пациентов, прошедших осмотр с помощью теста Unified GastroPanel® в Службной лаборатории компании "Биохит Ой" (Хельсинки, Финляндия); отчет о клинической валидации анализа; описание отчета «GastroPanel»; пример программы и отчета с интерпретацией, облачного отчета; инструкция к ПО 2012, 2015, 2017, пример отчета/интерпретации «GastroPanel®», расшифровка профилей; примеры писем; анкеты «Инвитро», 2014 г., «ЕМЛ», анкета-опросник к ПО; сводная таблица о количестве обращений за интерпретациями; письма от «Гемотест», «Хеликс», ООО «Азия Сиб»; статья «Неэндоскопическая диагностика атрофического гастрита по анализу крови. Корреляция между данными гистологии желудка и уровнями гастрин-17 и пепсиногена I в сыворотке крови: многоцентровое исследование», скрининг и диагностика предраковых изменений слизистой оболочки желудка у больных с синдромом диспепсии; инвазивная и неинвазивная диагностика атрофического гастрита, вызванного хеликобактер пилори; диагностическое значение тестовой системы «GastroPanel» у детей с гастродуоденальной патологией; опыт использования наборов «Гастропанель» (ВІОНІТ) для диагностики и контроля лечения гастритов, вызванных инфекцией хеликобактер пилори; клиничко-лабораторная оценка эффективности эрадикационной терапии хеликобактер пилори; диагностика и прогнозирование развития атрофического гастрита с помощью математической модели; «Helicobacter Pylori» и рак желудка. Возможности эрадикационной терапии; Опыт неинвазивной диагностики атрофического гастрита в

текущей клинической практике; Возможность диагностики атрофии слизистой оболочки желудка и ее обратного развития у больных с атрофическим гастритом; Серологический скрининг пациентов с высоким риском развития рака желудка: роль пепсиногена I, гастрин-17 и антител к инфекции «*Helicobacter pylori*»; Всемирный журнал гастроэнтерологии за 2004 г.; Запрос из Росздравнадзора; Пояснения в ответ на запрос; Дополнение к актам оценки клинических испытаний ООО «Вымпел-Медцентр»; Маастрихтский консенсус V; Метаанализ Загари; Таможенная декларация 2012 г.; Дистрибуционное соглашение 2012 г.; буклеты рекламные 2009, 2012 гг., листовка Северо-западного центра доказательной медицины; согласование и макет каталога; Методички «Диагностика хронических гастритов», «Лабораторные методы диагностики в гастроэнтерологии»; каталог; страницы в социальных сетях ВКонтакте, в YOUTUBE; видео ролики YOUTUBE; Распространенность инфекции «*Helicobacter Pylori*» и атрофического гастрита при популяционном скрининге с использованием панели сывороточных биомаркеров (ГастроПанель® / GastroPanel®) в Санкт-Петербурге – [44];

- примеры интерпретаций исследований – [45];

- примеры обращений с вопросами об интерпретациях – [46];

- информационное письмо от «Медицинского центра диагностики и профилактики» – [47];

- копии дипломов и сертификатов об участии в выставках, фотографии с выставок, с конференции, каталог – [48];

- сертификат о прохождении обучения Школа «ГАСТРОПАНЕЛЬ», информация об обучении Школа «ГАСТРОПАНЕЛЬ» 2015 г. – [49];

- реестр мероприятий ООО «Мелон» по продвижению методики «ГАСТРОПАНЕЛЬ» с приложениями договоров, актов, счетов и иной сопроводительной документации: счет ООО «Аванетик-2012»; акт ГБУЗ ЛООД, ООО «Эндоскопический Инновационный Академический Центр»; счет Общество терапевтов имени Боткина, 2013 г., ООО «Аванетик», 2013-2016 гг.; ООО «КСМТ-2014», ООО «НПФ ХЕЛИКС», 2014 г.; ООО «Премиум», 2015 г.; ООО «Сокотель», 2015 г.; ООО «ЦДКиС», 2015 г.; ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 2015 г., ИП Васильева В.В., 2016 г.; ИП Черников Ю.А., 2016 г.; ООО «АртНева»,

2016 г., ООО «Волга-тур», 2016 г.; ООО «ГАСТРО», 2016-2017 гг.; ООО «Инновационный Тренинговый Центр», 2016 г.; ООО «КрымМедИнформ», 2016 г.; ООО «Медиаль», 2016 г.; ООО «Российское общество клинической онкологии», 2016 г.; ООО ЦДКиС, 2016, 2017, 2021, 2022 гг.; ФГБУ ВО «Читинская государственная медицинская академия МЗ РФ», 2016 г.; ООО «СПб общество гастроэнтерологов, гепатологов и диетологов», 2016 г.; ООО «АйСиЭс», 2017 г.; ООО «БВК Плюс», 2017 г.; ООО «ИнТренд», 2017 г., ООО «МедЗнания», 2017 г., ООО «РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ», 2017 г., ООО «ГАСТРО», 2018-2020 гг.; ООО «Ивентум МК», 2018 - 2022 гг.; ООО «МедЗнания», 2018 г.; ООО «Санкт-Петербургская ассоциация семейной медицины», 2018 г.; ГБУЗ Новосибирской области «Государственная клиническая больница», 2019 г., программа поездки Пушк 17-18.03.2018 г.; ООО «Телла Медика Консалтинг», 2018 г.; ИП Гурчиани А.В., 2020 г.; ООО «Медицинская компания ЛабСтори», 2020-2022 гг.; ОА «СЗДМ», 2013, 2022-2023 гг., ООО «Консилиум», 2021, 2022 гг.; ООО «Национальный центр клинической морфологической диагностики», ООО «Инвитро СПб», ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 2013 г.; приложение5-мелон-10-11.09.21; МОО Общество гастроэнтерологов и гепатологов С-3; счет ООО «Мелон»-10-11.09.21; платежное поручение (Кисловодск); ООО «Конференц-Партнер», 2021 г.; ИП Деркачев С.Н.; ИП Федорохин С.Д., 2022 г.; МОО Общество гастроэнтерологов и гепатологов С-3-2022; СПб государственный университет; ООО «Конференц-Партнер», 2022 г.; ООО «Медфорум»; МОО Общество гастроэнтерологов и гепатологов С-3-2023; ООО «АВА-ПЕТЕР», 2023; ООО «Ивентс Тур», 2023 г.; ПРОГРАММА НЕВСКИЙ КОНГРЕСС 05-06.12.17; программа 20 апреля; программа конференции Гастро 15.05.2015 г.; программа 28.10.2021 г.; Академия Гастроэнтерологии\_Пригл\_Ростов\_17\_02\_2018 г.; программа\_Ставрополь; счет на участие в конференции (ЦДКиС), 2019 г.; договоры на участие в конференциях (ЦДКиС) 2019 г. – [50];

- реестр командировок – [51];

- отчеты 07.07.2022 г., 22.10.2022 г., отчет 20 и 25 января 2022 г. – [52];

- списки участников – [53];

- скриншоты с вебинара – [54];
- сопроводительная документация – [55];
- копии визиток – [56];
- письмо торговым представителям РФ в Финляндии с приложениями – [57];
- статьи «Аутоимунный гастрит в клинической практике», 2020 г., «Диагностика и прогнозирование развития атрофического гастрита с помощью математической модели», 2020 г., «Дисплазия эпителия слизистой оболочки желудка у больных хроническим *H.pylori*-ассоциированным гастритом: все ли так однозначно?», «Частота атрофического гастрита», «Эндоскопическое выявление атрофии слизистой как предракового состояния слизистой желудка у больных с хеликобактерным гастритом», 2020 г., «Хронический гастрит, ассоциированный с *Helicobacter Pylori*, современные стандарты диагностики и новые возможности эндоскопии», 2020 г., «Статья центра здоровья и красоты», 2021 г.; «Статья Северо-Западного Центра Доказательной Медицины», 2022 г. – [58];
- письма от Гастроэнтерологического Центра «Эксперт», «СМ-Клиника», «Медицинского центра Доктора Арбитайло», Сергеевой Н.С., Иванцовой М.А., профессора Саблина О.А. – [59];
- Приказ Министерства здравоохранения Московской области от 8 февраля 2013 г. № 123 – [60];
- вебархив – [61];
- переписка в отношении введения методики «Гастропанель» – [62];
- лицензионный договор с ООО «Мелон» – [63];
- публикация из реестра – [64];
- копии сублицензионных договоров с ООО «Инвитро СПб», с ООО «Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики Ситилаб», АО «Северо-Западный Центр доказательной медицины», «Федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» – [65];
- письма от правообладателя и ООО «Мелон» с приложениями – [66].

В своих дополнениях лицо, подавшее возражение, также отмечает, что доказательства приобретения оспариваемым товарным знаком различительной способности отсутствуют в материалах дела. Кроме того, правообладатель никогда не осуществлял медицинскую деятельность на территории Российской Федерации. Правообладатель самостоятельно услуги 42 и 44 классов МКТУ не оказывает, лабораторные исследования не проводит, а медицинскую услугу «ГАСТРОПАНЕЛЬ» фактически осуществляют организации, заключившие с правообладателем лицензионные договоры. В отношении довода правообладателя об искажении результатов анализа «Гастропанель» лицо, подавшее возражение, отмечает, что данный факт не соответствует действительности, поскольку указанное исследование осуществляется с привлечением компании «Инвитро».

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, к материалам дела приобщено:

- извлечение из приложения правообладателя – [67];
- анализ «Гастропанель Инвитро», проведенный для заказчика – [68].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 17.03.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (25.08.2020) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 866308, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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

В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак «**ГАСТРОПАНЕЛЬ**» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 866308 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05, 09, 10, услуг 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Правообладатель обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском о взыскании за нарушение исключительного права на товарный знак «GASTROPANEL» по международной регистрации № 1308574 и на оспариваемый товарный знак по свидетельству № 866308 с ООО «Наука-Ульяновск» соответствующей компенсации (дело № А55-38023/2022). В судебных актах по указанному делу отмечено, что лицом, подавшим возражение, допущены нарушения исключительного права правообладателя, выразившиеся в использовании оспариваемого товарного знака. Указанные обстоятельства свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемого перечня услуг 42, 44 классов МКТУ.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, характеризует услуги 42, 44 классов МКТУ, а также вошел во всеобщее употребление как видовое наименование услуг, применяется в качестве термина и вида медицинских услуг. Также в дополнениях к возражению указано, что оспариваемая регистрация товарного знака нарушает общественные интересы.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «ГАСТРОПАНЕЛЬ» (транслитерация буквами латинского алфавита – «GASTROPANEL»), выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, в части отнесения оспариваемого товарного знака к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида, коллегия отмечает следующее. Как известно, признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров/услуг определенного вида, являются: использование обозначения в качестве названия (наименования) товара/услуги специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями; применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара/услуги или товаров/услуг того же вида выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время. Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров/услуг определенного вида. При этом определить, какой из перечисленных выше признаков является доминирующим, не представляется возможным.

Анализ имеющихся в деле источников на предмет несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В латинско-русских словарях [1,2] присутствует указание на слова: «gaster» (желудок) и «gastricus» (желудочный) и т.п. В возражении указано, что словообразующей частью латинского слова «gastropanel» (гастропанель) является часть «gastr-» принят во внимание. В связи с этим, в возражении приведены примеры: «gastroenterologist» (гастроэнтеролог), «gastritis» (гастрит), «gastrin-17» (полипептидный гормон желудочно-кишечного тракта) и т.п. Однако, каких-либо сведений из терминологических медицинских словарей, энциклопедий, медицинских справочников, в которых было бы закреплено такое устойчивое понятие как

«гастропанель», представлено не было. Кроме того, такого вида услуг 42, 44 классов МКТУ как «гастропанель» в природе не существует.

Вместе с тем, приказ Минздрава Рязанской области от 27 июня 2017 г. № 1171 «Об утверждении технологических карт на медицинские услуги по комплексному обследованию состояния слизистой желудка (Гастропанель)» [4], постановление администрации муниципального образования г. Новомосковск от 04.10.2013 № 3241 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, оказываемые НМУП «Городская поликлиника» [5], приказ Минздрава Московской области от 15.08.2005 № 224 (ред. от 03.09.2010) «Об утверждении Перечня услуг, оказываемых государственными учреждениями здравоохранения Московской области на платной основе» [6], приказ Минздрава МО от 19.11.2010 г. № 905 «Об утверждении Перечня услуг, оказываемых государственными учреждениями здравоохранения Московской области на платной основе» [9] содержат название «гастропанель» в качестве наименования комплексного обследования слизистой желудка и названия диагностической панели.

Следует пояснить, что вышеуказанные приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации являются нормативными правовыми актами исполнительной власти и обязательны для исполнения в пределах своей компетенции. Довод о том, что указанные акты [4-6,9] утратили силу, не отменяет того факта, что до даты их отмены и, соответственно, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, они являлись действующими документами, которые демонстрировали такое медицинское понятие (название) как «Гастропанель».

Оспариваемые услуги 42 *«услуги лабораторий медицинских исследований; исследования медицинские; научные исследования для медицинских целей»* и 44 *«услуги медицинские; обследование медицинское; услуги медицинские диагностические; услуги медицинского анализа; медицинские услуги тестирования, связанные с диагностикой и лечением заболеваний»* классов МКТУ связаны с медицинской диагностикой и проведением анализов.

Таким образом, оспариваемый знак представляет собой характеристику услуг 42, 44 классов МКТУ, то есть обладает описательным характером по отношению к ним, в связи с чем, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, из материалов возражения не усматривается, что различными медицинскими учреждениями, специалистами, потребителями обозначение «гастропанель» использовалось длительное время в качестве термина, либо названия или вида определенных услуг 42, 44 классов МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Результаты поиска обозначения «гастропанель» в поисковых системах Яндекс, Гугл и Рамблер [7] не имеют даты и представляют собой обычные распечатки из сети Интернет по запросу «гастропанель». Ссылка в возражении на бюллетень СО РАМН, том 33, № 4, 2013 Белковец А.В. и др. «Опыт неинвазивной диагностики атрофического гастрита... /с. 71-76, в котором, по мнению лица, подавшего возражение, слово «гастропанель» упоминается как «термин» является несостоятельной. Согласно материалам отзыва в указанном источнике слово «гастропанель» упоминается в качестве средства индивидуализации комплекса диагностических тестов правообладателя, с помощью которого определяется содержание пепсиногенов I, II и гастрин-17.

В распечатках веб-архива [8] обозначение «Гастропанель» упоминается в качестве комплексного анализа, а также комплексного лабораторного исследования медицинским центром «Эксперт», а также лабораторной службой «Хеликс» до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Упоминание данного обозначения только двумя лабораториями не приводит к выводу об утрате различительной способности оспариваемого обозначения в отношении идентичных или однородных услуг 42, 44 классов МКТУ в связи с его использованием многими, независимыми друг от друга лицами (в том числе, в рекламе и в средствах массовой информации).

В связи с изложенным, у коллегии нет оснований считать, что оспариваемый товарный знак, в том виде, как он зарегистрирован, вошел во всеобщее употребление как обозначение определенного вида услуг 42, 44 классов МКТУ, а также не обладает различительной способностью и представляет собой термин.

Вместе с тем, как было установлено выше, оспариваемый знак представляет собой характеристику услуг 42, 44 классов МКТУ, то есть не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении материалов отзыва коллегия отмечает следующее.

Правообладатель является биотехнологической компанией, которая специализируется на разработке тест-систем и методик диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта, при маркировке которых используются обозначения: «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL».

С сайта [www.biohithealthcare.com](http://www.biohithealthcare.com) [11] история компании правообладателя относится к периоду 1970-х годов. Информация о тест-системе, маркированной товарным знаком «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL», представлена в сети Интернет на сайте правообладателя [www.gastropanel.com.ru](http://www.gastropanel.com.ru) [12] и сайте дистрибьютора [www.melonbio.ru](http://www.melonbio.ru) [13].

Обзор деятельности правообладателя представлен в годовых отчетах «Биохит Оий», начиная с 2001 года [15]. В данных источниках также обозначено, что правообладатель разработал и произвел тест-систему «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL» на основе иммуноферментного анализа (ИФА) и моноклональных антител для диагностики инфекции «*Helicobacter pylori* 1» и атрофического гастрита 2, а также для скрининга риска рака желудка и язвенной болезни по образцам крови.

В документах [16,44] указана информация о том, что ООО «Мелон» является эксклюзивным дистрибьютором и официальным представителем компании правообладателя на основании договора от 29.08.2012 г. на территории Российской Федерации [63]. В письме [16] представлены сведения о медицинском изделии (тест-системы) под товарным знаком «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL». Покупателями наборов реагентов «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL» являются известные лаборатории: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», «CMD», «Медлаб», «СМ-клиника», федеральные и региональные учреждения и т.д. Там же отмечено, что указанные учреждения оказывают услуги диагностики под знаком обслуживания «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL» под контролем правообладателя и ООО «Мелон» с использованием вышеуказанных тест-систем. Объем ежегодных продаж в Российской Федерации за 10 лет вырос с 420 000 евро до 1 420 000 евро [16]. Упоминание тест-систем под товарными знаками «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL» правообладателя присутствует в научных и иных опубликованных статьях [20-26].

Письма [30-37] касаются переписки по отслеживанию и устранению случаев неправомерного использования товарных знаков «ГАСТРОПАНЕЛЬ / GASTROPANEL» правообладателя, при этом часть претензий была урегулирована в досудебном порядке в связи с добровольным прекращением нарушений. Разрешение [38] касается выдачи sublicензий ряду компаний в отношении товарных знаков правообладателя по международным регистрациям №№ 1308574, 795231 на территории Российской Федерации. Регистрационное удостоверение [39] касается набора реагентов для определения гастрин-17 методом ИФА («GastroPanel ®»). Также правообладателем были представлены инструкции к наборам реагентов Gastrin-17, Pepsinogen-I, Pepsinogen-II, Helicobacter Pylori (с указанием - «GastroPanel ®») и сведениями о правообладателе как о разработчике и производителе данных медицинских изделий [40-43].

Из документов [44-46,57,58,66] усматривается, что «ГастроПанель / GastroPanel» - это комплексный метод диагностики (оценки) структурного и функционального состояния слизистой оболочки желудка при помощи 4 биомаркеров. В рамках метода интерпретация результатов анализа производится при помощи автоматического алгоритма (сервиса) «ГастроСофт», доступ к которому предоставляется правообладателем покупателю реагентов «ГастроПанель / GastroPanel» для обработки полученных результатов. Каждый маркер в методике «ГастроПанель / GastroPanel» имеет свою роль при оценке как состояния слизистой оболочки желудка, этиологии заболевания, так и оценке кислотопродуцирующей функции желудка. На территорию Российской Федерации «ГастроПанель / GastroPanel» ввозится единым набором. С 15.10.2007 по 29.08.2012 гг. реализацией и продвижением, а также постпродажным сервисом методики, медицинского изделия занималось ООО «Биохит», а с сентября 2012 г. – ООО «Мелон» [44]. О применении указанной методики в гражданском обороте также указано в письме «Медицинского центра диагностики и профилактики» [47]. ООО «Мелон» отмечено дипломами и сертификатами об участии в выставках, конференциях [48].

Продвижение указанной методики осуществлялось ООО «Мелон» в соответствии с договорами, счетами, актами [50], в том числе посредством

организации сессий, семинаров, конференций, круглых столов, научных форумах, размещения рекламных буклетов по методике в диагностических центрах и т.п.

В письмах от Гастроэнтерологического Центра «Эксперт», «СМ-Клиника», «Медицинского центра Доктора Арбитайло», Сергеевой Н.С., Иванцовой М.А., профессора Саблина О.А. [59], вебархиве [61], переписке [62] речь идет о методике и комплексе тестов «Гастропанель».

Вместе с тем, фактических данных, свидетельствующих об интенсивной рекламной кампании правообладателя в наиболее популярных СМИ (ТВ, радио и т.п.), социологических исследований в отношении восприятия оспариваемого товарного знака представлено не было.

Кроме того, использование оспариваемого знака в отношении комплексной методики, реагентов, тест-систем с дальнейшей интерпретацией результатов с применением программ не может однозначно привести к выводу о том, что потребители воспринимают оспариваемый товарный знак в качестве средства индивидуализации услуг 42, 44 классов МКТУ правообладателя.

Сертификат [49] о прохождении обучения, визитки [56] не датированы. Информация о научно-практическом семинаре «Школа Гастропанели» [49], договоры № 23/09-20 от 08.09.2020 г., № 6 от 12.01.2021 г., № 26 от 26.09.2020 г. и соответствующий к нему акт от 21.10.2020 г., № 26 от 08.09.2020 г., № 4417 от 27.05.2021 г., договор на участие в XII Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы эндоскопии» от 15.04.2021 г., № 6 от 12.01.2021 г., б/н от 24.06.2022 г., № 66/05 от 12.05.2022 г., № 152 от 21.04.2021 г., № 270 от 13.09.2021 г., № 25 от 14.01.2022 г., № 288 от 22.09.2021 г., № 136 от 17.05.2021 г., № 164 от 08.07.2021 г., № 324 от 28.10.2021 г., № 270 от 13.09.2021 г., № 288 от 22.09.2021 г., № 4510 от 08.08.2022, № 122 от 21.04.2022 г., договор на участие во Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы эндоскопии» от 14.01.2022 г., №012/2023-ОЦ от 15.02.2023 г., № 285 от 02.02.2023, программа 28.10.2021 г. [50], часть реестров по командировкам [51], отчеты [52], № 324 от 28.10.2021 г. [55], часть статей [58] датированы позже даты приоритета оспариваемого товарного знака. Из договора № 1 от 12.01.2015 г. [50] между ООО «Мелон» и ООО «Премиум» не представляется возможным оценить, где

именно, в какое время и с какой информацией демонстрировались видеоролики на наружном электронном табло. В договорах № УТ-7 от 23.05.2016 г., № 14/10/16 от 14.10.2016 г., № МФ16-30 от 28.04.2016 г., № 17/03/16 от 29.03.2016 г., № 07А-04/16 от 07.04.2016 г., № 09Б-06/16 от 09.06.2016 г., № Н0721-2 от 21.07.2016 г., № 1605-03М от 20.05.2016 г., № 1609-02М от 26.09.2016 г., № 26/7-16 от 26.07.2016 г., № 361 от 07.11.2016 г., № 2016/РОК-41 от 09.09.2016 г., договоре на участие в VII и VIII Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы эндоскопии» от 29.02.2016 г. и от 14.02.2017 г., договорах № 1958/16 от 08.09.2016 г., № 1 от 16.12.2016 г., № 152 от 27.04.2017 г., № 4720/НЗРБ-17 от 17.02.2017 г., № Н0721-1 от 21.07.2017 г., № КП-09-17-05 от 01.07.2017 г., № 26 от 23.01.2017 г., № 17И/02/29 от 10.02.2017 г., № Ш0709-41И от 09.07.2018 г., № 78 от 01.10.2018 г., № 94 от 25.04.2018 г., № б/н от марта 2018 г., № 56 от 02.04.2019 г., № Н0903-2 от 03.09.2019 г., № 42 от 11.06.2019 г., № 95 от 29.10.2019 г., № 110 от 26.11.2019 г., № 10/24-2018 от 24.10.2018 г., № Ш0210-42И от 10.02.2020 г., № МФ 15-37 от 20.05.2015 г., № МФ 16-30 от 28.04.2016 г., № Ш0201-41И от 01.02.2019 г., договоре на участие в X Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы эндоскопии» от 05.03.2019 г. [50] оспариваемый знак, а также документы по исполнению этих договоров отсутствуют. Представленные акты, счета-фактуры за июнь и июль 2020 г., за 2013 г. [50] касаются лабораторных исследований и медицинских услуг, в которых не указан оспариваемый товарный знак. Остальные акты, счета-фактуры [50] датированы позже даты приоритета и не содержат исследуемого знака.

В отношении программ конференций, конгрессов и т.п. [50], датированных до даты приоритета, коллегия отмечает, что не представляется возможным оценить количество участников этих мероприятий, а также использование оспариваемого знака. Реестр мероприятий ООО «Мелон» по продвижению методики «ГастроПанель» во врачебном сообществе в период 2012-2023 гг. [50] подписан только генеральным директором и не подтвержден фактическими доказательствами, при этом не представляется возможным однозначно соотнести указанные в реестре данные с имеющимися в деле договорами, анализ которых приведен выше.

Реестры по командировкам [51] подписаны только генеральным директором и не подтверждены фактическими доказательствами, а также не содержат исследуемого товарного знака.

Списки участников [53], скриншоты с вебинара [54] не заверены документально, подписи отсутствуют, при этом датированы позже даты приоритета оспариваемого знака.

Сублицензионные договоры с ООО «Инвитро СПб», с ООО «Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики Ситилаб», АО «Северо-Западный Центр доказательной медицины», «Федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» [65] касаются иных товарных знаков.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 866308 приобрел различительную способность в отношении услуг 42, 44 классов МКТУ, и соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы [67,68] датированы позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, направлены на опровержение материалов отзыва и к каким-либо иным выводам не приводят.

В отношении противоречия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В возражении приведен довод, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку нарушает общественные интересы, поскольку оспариваемый товарный знак, представляя собой характеристику услуг, влияет на конкурентные отношения и на стоимость их оказания. Данный довод не подтвержден документально и не представляется возможным оценить нарушение интересов общества с учетом возможной конкуренции медицинских организаций и тех услуг, которые они предоставляют.

Вместе с тем, у коллегии нет оснований считать, что оспариваемый товарный знак имеет непристойную лексику, содержит какие-либо оскорбительные надписи

религиозных чувств, человеческого достоинства, воинствующие лозунги, либо антигуманные призывы.

В связи с изложенным, у коллегии нет оснований считать, что оспариваемый товарный знак, в том виде, как он зарегистрирован, способен вызвать возмущение членов общества, и влечет за собой противоречие общественным интересам общества согласно требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Оценка действий сторон спора в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Согласно пункту 5 статьи 10 Кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Представленные в возражении ссылки на судебную практику не имеют преюдициального значения.

Ссылка в возражении на судебное разбирательство по делу № А28-5685/2017 касается неправомерного использования словесного обозначения «Гастропанель» ООО «Медицинский центр «Доктор Досталет» и к существу дела не относится.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 17.03.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 866308 недействительным частично, а именно, в отношении всех услуг 42, 44 классов МКТУ.**