

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 10.07.2020, поданное ООО «Валента-Интеллект», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019712348 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019712348, поданной 21.03.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «вещества диетические для медицинских целей; добавки пищевые; добавки минеральные пищевые; изделия для гигиенических целей; капсулы для лекарств; конфеты лекарственные; лейкопластыри; медикаменты; медикаменты для человека; препараты фармацевтические; препараты для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; мыла лекарственные; напитки диетические для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; сиропы для фармацевтических целей; сборы; чаи лекарственные».

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

ПРИДИНАМИН

Роспатентом 13.03.2020 было принято решение об отказе в государственной

регистрации товарного знака по заявке № 2019712348 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение «ПРИДИНАМИН» сходно до степени смешения с названием мембранного белка «ДИНАМИН», открытого в 1989 г. Динамин - эукариотическая клеточная ГТФаза, участвующая в эндоцитозе. Динамин принципиально важен в процессе отделения сформировавшейся везикулы от клеточной мембраны или другой клеточной мембранной органеллы, её доставки к месту назначения и слияния с другой мембраной. На поверхности липида клеточной мембраны динамин самоорганизуется в спиральные комплексы, локализующиеся вокруг клатриновых или кавеолиновых впячиваний. При гидролизе ГТФ спиральные комплексы динамина сокращаются и способствует отрыву образованной везикулы от клеточной мембраны. Динамин является уникальной механо-химической ГТФазой (см. medbiol.ru/medbiol/cytology/00230338.htm, <http://humbio.ru/humbio/cytology/00230338.htm>);
- заявленное обозначение не обладает различительной способностью в целом, может быть воспринято, как указание на свойства и состав заявленных товаров 05 класса МКТУ;
- сходство заявленного обозначения «ПРИДИНАМИН» и названия белка «ДИНАМИН», обусловлено полным вхождением названия белка «ДИНАМИН» в состав заявленного обозначения, приставка «ПРИ» в данном случае не создает качественно иной уровень, отличный от восприятия слова «ДИНАМИН»;
- заявителем не было представлено доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности в отношении конкретных товаров 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 10.07.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.03.2020.

Доводы возражения, поступившего 10.07.2020, сводятся к следующему:

- поиск с использованием сети Интернет по запросу «придинамин» не дал результатов;
- заявленное обозначение обладает фантазийным характером и не имеет конкретного смыслового значения;
- сходство до степени смешения подлежит оценке в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а не пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- при проведении поиска с использованием поисковой системы Google по термину «динамин» первая ссылка идет на сайт Википедии (<https://ru.wikipedia.org/>), с которого даны две ссылки на сайт «Биология и медицина» (<http://medbiol.ru/>) и на статью 2007 года «Регуляция рафт-зависимого эндоцитоза» (на английском языке), размещенную на сайте интернет-библиотеки Wiley (<https://onlinelibrary.wiley.com/>) (онлайн-библиотека Wiley, John Wiley & Sons, Inc. (США) и ее дочерние и аффилированные компании - совместно именуется «Wiley»);
- заявитель согласен с тем, что «динамин» - эукариотическая клеточная ГТФаза (ГТФазы — большое семейство ферментов гидролаз, которые связывают и гидролизуют гуанозинтрифосфат, (см. информацию из Википедии <https://ru.wikipedia.org/wiki/>), участвующая в эндоцитозе. Динамин обладает структурно-механическим свойством и вырабатывается организмом для реализации внутренних потребностей клеток, а именно, транспорта веществ внутри клетки, между ее компартментами;
- из прилагаемого заключения специалистов, нет никаких оснований полагать, что в ближайшем обозримом будущем появятся лекарственные средства и иные препараты, содержащие белок динамин, или лекарственные средства и иные препараты, мишенью терапевтического воздействия которых будет являться белок динамин, или же какие-либо другие прямые и не прямые способы воздействия на белок динамин с достижением какого-либо терапевтического эффекта;

- что касается возможности обозначения «динамин» указывать на свойства товаров 05 класса МКТУ, то в настоящее время в мире отсутствуют разработки, касающиеся возможности какого-либо лекарственного препарата воздействовать на белок динамин, при котором динамин будет являться биологической мишенью;
- в сети Интернет не выявлены медицинские и биологические словари, энциклопедии, показывающие значение слова «динамин»;
- «динамин» в общедоступных для российского потребителя источниках позиционируется и как эукариотическая клеточная ГТФаза из семейства ферментов гидролаз, и как вещество из группы алкалоидов, и как источник незаменимых аминокислот и витаминов;
- на российских сайтах в продаже отсутствует препарат «Dynamine™», также как и другие препараты, в состав которых он бы входил;
- непосредственно термин «динамин» упоминается исключительно в специализированной узкопрофильной литературе, предназначенной для специалистов в узкой области науки, занимающихся вопросами молекулярной биологии, и не рассчитанной на потребителей товаров 05 класса МКТУ, в том числе, фармацевтических препаратов;
- динамин, а также заявленное обозначение не могут указывать на состав заявленных товаров 05 класса МКТУ. Заявленное обозначение не может быть описательным, поскольку рядовому потребителю смысл данного обозначения без дополнительных рассуждений и домысливания не понятен, при этом оно не может быть воспринято как прямое указание на вид, характеристики товаров, сведения об изготовителе. При этом заявленное обозначение может вызывать в сознании потребителя совершенно различные представления;
- заявителем приведена судебная практика (СИП-446/2018, СИП-715/2017);
- заявитель планирует использовать заявленное обозначение в отношении препарата для лечения рассеянного склероза, содержащего в своем составе активное вещество – фампридин. Фампридин - международное непатентованное наименование лекарственного средства (код 007819, см. данные Евразийской экономической комиссии), показан для улучшения походки у взрослых пациентов с рассеянным склерозом;

- при выборе обозначения для препарата, содержащего «фампридин» и направленного на улучшение походки у взрослых пациентов с рассеянным склерозом, заявитель рассчитывает на возникновение у потребителя определенных ассоциаций заявленного обозначения с понятием «динамика» (движение, действие, развитие);
- для рядового российского потребителя заявленное обозначение «придинамин» может ассоциироваться и связываться с понятием движения (препарат, от которого зависит движение), но не с эукариотической клеточной ГТФазой, веществом из группы алкалоидов или источником незаменимых аминокислот и витаминов;
- заявителем приведена практика Роспатента по регистрации товарных знаков в

Холестериниум

отношении товаров 05 класса МКТУ: по свидетельству № 590242, приоритет от 15.07.2015, правообладатель: ООО «АМФ», г. Челябинск;

FITOLIZYN ФИТОЛИЗИН по свидетельству № 608446, приоритет от 17.05.2016, правообладатель: «СВИСС ФАРМА ИНТЕРНЕСНЛ АГ», Швейцария (лизин - алифатическая аминокислота, как и другие алифатические аминокислоты, лизин в организме человека не синтезируется и является незаменимой аминокислотой; фито - начальная часть сложных слов, вносящая значение «относящийся к растениям»);

НИТРОБАКТ по свидетельству № 690099, приоритет от 10.02.2017, правообладатель: ООО «БИОМ-ПРО», Москва; **Профилактин** по свидетельству № 512841, приоритет от 08.02.2012, правообладатель: ЗАО Фирма «Август», Московская область, г. Троицк (пролактин - один из гормонов ацидофильных клеток передней доли гипофиза) и т.д.

На основании изложенного в возражении, поступившем 10.07.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения представлены следующие материалы:

- сведения из сети Интернет по запросу «придинамин» – [1];
- информация о поиске по слову «динамин» – [2];
- заключение специалистов по вопросу изучения белка «динамин» с приложениями дипломов о квалификации – [3];
- данные электронных словарей – [4];
- данные сети Интернет с использованием системы Google – [5];
- данные сайта <https://translate.google.com/> – [6];
- судебная практика (дела №№ СИП-446/2018, СИП-715/2017) – [7];
- данные о международном непатентованном наименовании лекарственного средства «фампридин» – [8];
- данные о предлоге «при» – [9];
- данные о товарных знаках в отношении товаров 05 класса МКТУ – [10].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 10.07.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (21.03.2019) заявки № 2019712348 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение **ПРИДИНАМИН** выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «вещества диетические для медицинских целей; добавки пищевые; добавки минеральные пищевые; изделия для гигиенических целей; капсулы для лекарств; конфеты лекарственные; лейкопластыри; медикаменты; медикаменты для человека; препараты фармацевтические; препараты для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; мыла лекарственные; напитки диетические для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; сиропы для фармацевтических целей; сборы; чай лекарственные».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение указывает на свойства и состав заявленных товаров 05 класса МКТУ, поскольку сходно до степени с названием мембранного белка «ДИНАМИН», открытого в 1989

году. Динамин - эукариотическая клеточная ГТФаза, участвующая в эндоцитозе [2], [3].

Анализ общедоступных словарей и справочников, распечаток из сети Интернет [1] показал отсутствие такого понятия как «ПРИДИНАМИН». Кроме того, произношение заявленного обозначения начинается с приставки «при-», которая его отличает от названия мембранного белка.

Согласно заключению специалистов по вопросу изучения белка «динамин» [3] «в настоящее время в мире не существует коммерческого продукта, представляющего собой очищенный белок динамин, то есть его нельзя приобрести или синтезировать на заказ, поскольку отсутствует налаженная и промышленно применимая методика его выделения. Белок динамин впервые был выделен в 1989 году и до сих пор его выделяют исключительно для целей лабораторных исследований, но не для коммерческих целей... Помимо этого, не проводилось (и не проводится в настоящий момент) никаких клинических или доклинических исследований потенциальных препаратов с выделенным и очищенным белком динамином в составе... Несмотря на более чем 30 летнее изучение динамина, его роль в организме человека не полностью изучена. В связи с этим, создание лекарственных средств и иных препаратов, содержащих белок динамин, невозможно. Нет достоверно известных и доказанных способов воздействия на белок динамин, которые бы однозначно позволяли достигнуть какого-либо терапевтического эффекта... На сегодняшний день динамин отсутствует в Классификации биологических лекарственных препаратов, указанной в Правилах проведения исследований биологических лекарственных средств, утвержденных в рамках Евразийского экономического союза. Указанное подтверждает отсутствие каких-либо лекарственных средств или иных препаратов, содержащих динамин, или лекарственных препаратов, направленных на коррекцию уровня экспрессии / активности белка динамина в организме человека. Никаких клинических или доклинических исследований лекарственных средств и иных препаратов, содержащих динамин для терапевтических целей, так же, как и лекарственных средств и иных препаратов, прямым или непрямым образом воздействующих в

терапевтических целях на динамин в организме человека, в настоящий момент не проводится не только на территории России, но и по всему миру».

В возражении указано, что заявитель планирует использовать заявленное обозначение в отношении препарата для лечения рассеянного склероза, содержащего в своем составе активное вещество – фампридин. Фампридин - международное непатентованное наименование лекарственного средства (код 007819, см. данные Евразийской экономической комиссии [8]), показан для улучшения походки у взрослых пациентов с рассеянным склерозом. Заявленное обозначение состоит из расположенных в разной последовательности букв указанного активного вещества, за исключением буквы «ф», и носит ассоциативный характер в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

В силу изложенного, коллегия считает, что заявленное обозначение не содержит прямого указания на какие-либо характеристики (свойства или состав) заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Кроме того, коллегией также учтена практика ведомства [10], согласно которой подобные обозначения, воспринимаемые через ассоциации, зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на

Холестериниум

имя разных лиц: по свидетельству № 590242, приоритет от 15.07.2015,
правообладатель: ООО «АМФ», г. Челябинск (холестерин – органическое соединение, природное полициклическое соединение, содержащееся в клеточных

мембранах человека, животных); **FITOLIZYN ФИТОЛИЗИН** по свидетельству

№ 608446, приоритет от 17.05.2016, правообладатель: «СВИСС ФАРМА ИНТЕРНЕСНЛ АГ», Швейцария (лизин - алифатическая аминокислота, как и другие алифатические аминокислоты, лизин в организме человека не синтезируется и является незаменимой аминокислотой; фито - начальная часть сложных слов, вносящая значение «относящийся к растениям», «лизин» - алифатическая

НИТРОБАКТ аминокислота); по свидетельству № 690099, приоритет от 10.02.2017, правообладатель: ООО «БИОМ-ПРО», Москва; **Профилактин** по свидетельству № 512841, приоритет от 08.02.2012, правообладатель: ЗАО Фирма «Август», Московская область, г. Троицк (пролактин - один из гормонов ацидофильных клеток передней доли гипофиза. По химическому строению является

Треодин

пептидным гормоном); по свидетельству № 540313, приоритет от 18.12.20, правообладатель: «Валеант сп. з о. о. сп. й.», Польша (треонин - гидроксиаминокислота) и т.д.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.07.2020, отменить решение Роспатента от 13.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019712348.