

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 поступившее 22.09.2017 возражение, поданное Федеральным государственным унитарным предприятием «Московский эндокринный завод», Россия (далее - лицо, подавшее возражение, ФГУП «Московский эндокринный завод»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №601046, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2015729878 с приоритетом от 18.09.2015 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.01.2017 за №601046 на имя ООО «Самсон-Мед», Санкт-Петербург (далее — правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЦИТОХРОМ-С», выполненное буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №601046 ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью;
- по сведениям из открытых общедоступных источников информации Цитохром с (англ. *cyt c*) — небольшой гем-содержащий белок, относится к классу цитохромов,

содержит в структуре гем типа с, следовательно, оспариваемый товарный знак не является фантазийным обозначением, поскольку представляет собой общепринятый термин;

- согласно Большой медицинской энциклопедии под ред. Б.В. Петровского, Москва, Изд. «Советская энциклопедия», 1986, том 27, стр.262-263, «цитохромы» представляют собой группу гемсодержащих белков, их классификация основана на различиях в природе их простетической группы – гема, выделяют четыре группы цитохромов – а, b, с, d; аналогичная информация приведена и в другом источнике – Малой медицинской энциклопедии под ред. В.Х. Василенко, Москва, изд. «Советская энциклопедия», 1969, том 11, стр.295;

- в соответствии с научной работой «Цитохром С как лекарственное средство: прошлое, настоящее, будущее» (В.И. Ващенко, К.П. Хансон, П.Д. Шабанов) еще в 1974 году был разработан промышленный метод получения отечественного препарата Цитохрома С для инъекций, при этом в качестве лекарственного препарата Цитохром С применен для лечения больной, отравившейся снотворным еще 1953 году, кроме того, способы получения Цитохрома С как лекарственного препарата описаны в 1983 и 1984 годах в авторских свидетельствах №№1242523 и 1297278 соответственно;

- предоставление правовой охраны товарному знаку «ЦИТОХРОМ – С» может создать препятствия для производства и доступа на российский рынок лекарственных средств одной фармакологической группы с использованием активного вещества (фармацевтической субстанции) «цитохром с», так как правообладатель имеет право запрещать использование любых сходных до степени смешения с его товарным знаком обозначений в отношении однородных товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №601046.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- текст научной работы «Цитохром С как лекарственное средство: прошлое, настоящее, будущее» (В.И. Ващенко, К.П. Хансон, П.Д. Шабанов) на 15 листах в 2-х экземплярах [1];
- авторское свидетельство СССР №1297278 «Способ получения цитохрома с» на 4 листах в 2-х экземплярах [2];
- авторское свидетельство СССР №1242523 «Способ получения цитохрома с» на 3 листах в 2-х экземплярах [3];
- извещение о закупке №02/17 от 03 августа 2017 на 46 л. [4];
- претензия правообладателя на 3 л. [5];
- устав ФГУП «Московский эндокринный завод» на 16 л. [6];
- страницы Большой медицинской энциклопедии под ред. Б.В. Петровского, Москва, Изд. «Советская энциклопедия», 1986, том 27, стр.262-263 на 3л. [7];
- страницы Малой медицинской энциклопедии под ред. В.Х. Василенко, Москва, изд. «Советская энциклопедия», 1969, том 11, стр.295 на 2 л. [8];
- М.Д. Машковский. Лекарственные средства. Пособие по фармакотерапии для врачей// Ташкент «Медицина» 1988, том 1, стр. 66-67 на 2 л. [9];
- Регистр лекарственных средств России, Москва, ИНФАРМХИМ, 1993, стр. 292, 657, 952, 953 на 7 л. [10];
- инструкция по медицинскому применению препарата «Цитохром С» (раствор для в/в и в/м введения производства ООО «Самсон-Мед» на 3 л. [11];
- инструкция по медицинскому применению препарата «Цитохром С» (капли глазные производства ООО «Самсон-Мед» на 3 л. [12].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения и ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- возражение не содержит доказательств, что на дату подачи заявки обозначение «ЦИТОХРОМ – С» являлось термином или символом, а также вводило потребителя в заблуждение и было зарегистрировано в нарушении пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса;

- при подаче возражения не представлено ни одного документа о заинтересованности лица, подавшего возражение, в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака по всем товарам 05 и услугам 35 классов МКТУ;

- обозначение «ЦИТОХРОМ – С» по свидетельству №601046 является фантазийным и не указывает на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта товаров, зарегистрировано по 05 классу МКТУ в отношении товаров «аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые ферментные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для человека; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты для органотерапии; препараты фармацевтические; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; свечи медицинские; суппозитории; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей», а также в отношении услуг 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети»;

- товарный знак «ЦИТОХРОМ – С» не указывает на вид и свойства, качество товаров, для которых зарегистрирован, в том числе и потому, что приобрел дополнительную различительную способность в силу длительного и интенсивного использования;

- исторически и по настоящее время ООО «Самсон-Мед» осуществляет фармацевтическую деятельность, начатую еще на заводе по производству медицинских препаратов из биологического животного сырья, который был создан в 1937 году на базе Ленинградского ордена Ленина и ордена Трудового Красного

Знамени производственного объединения мясной промышленности имени С.М. Кирова, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 13 - бывший мясокомбинат «САМСОН», который с 1992 года назывался ОАО «САМСОН» и который являлся первоначальным правообладателем товарного знака по свидетельству №601046;

- непрерывность использования товарного знака подтверждается Лицензиями на осуществление производства лекарственных средств, в том числе и Цитохрома С, начиная с 1998 года;

- под обозначением «ЦИТОХРОМ С» выпускались различные лекарственные препараты в различных лекарственных формах (раствор, капли, лиофилизат), согласно финансовой справке № 873 от 15.12. 2017 года за 18 лет было выпущено 2 миллиона 629 тысяч 783 флакона лекарственных препаратов, что доказывает интенсивность использования обозначения;

- для продвижения продукции под товарным знаком №601046 правообладатель использует все возможности современного рекламного рынка, в том числе активно продвигает свою продукцию в Интернете на своем сайте, а также имеет странички во всех социальных сетях, кроме того, ООО «Самсон-Мед» продает свою продукцию через различные Интернет – магазины, согласно справке №895 от 15.12.2017 правообладатель затратил в 2016 году около 290 тысяч рублей на рекламу обозначения «ЦИТОХРОМ С»;

- обозначение «ЦИТОХРОМ С» напрямую связано с правообладателем, в силу длительного использования индивидуализирует товары ООО «Самсон-Мед», поэтому не может ввести потребителей в заблуждение относительно товаров или его изготовителей.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- выписка из ЕГРЮЛ и св-во на 8 л.[13];
- интернет- страница о тендере на 3 л.[14];
- извещение о закупке на 5 л.[15];
- претензия ООО «Самсон-Мед» на 3 л.[16];
- титульные листы промышленных регламентов на 9 л.[17];

- страницы Регистра лекарственных средств за 1996 г на 4 л. [18];
- страницы Государственного реестра за 1998 г на 2 л. [19];
- регистрационное удостоверение 1997 года на 1 л.[20];
- декларации соответствия на 2 л.[21];
- лицензии разных лет на 11 л.[22];
- оригинал справки об объемах выпускаемой продукции на 1 л.[23];
- фото упаковок прошлых лет на 3 л.[24];
- современный макет упаковки на 3 л.[25];
- страницы социальных сетей на 2 л.[26];
- оригинал справки о рекламе за 2016 г. на 1 л.[27];
- грамота Государственной думы и дипломы предприятия [28].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (18.09.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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, являющихся общепринятыми терминами.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения проверяется, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №601046 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «**ЦИТОХРОМ – С**».

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ – «аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые ферментные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для человека; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты для органотерапии; препараты фармацевтические; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; свечи медицинские; суппозитории; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей» и услуг 35 класса МКТУ – «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа

аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети».

Следует отметить, что ФГУП «Московский эндокринный завод», подавшее возражение, является заинтересованным лицом, как того требует пункт 2 статьи 1513 Кодекса, поскольку основным видом деятельности предприятия является обращение лекарственных средств и фармацевтических субстанций, что является однородным вышеуказанным товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак. Кроме того, в материалах дела имеется претензия со стороны правообладателя [5, 16] после размещения на сайте ФГУП «Московский эндокринный завод» извещения о закупке №02/17 от 03.08.2017 [4] на проведение открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по организации проведения доклинических исследований лекарственных препаратов «Экстракт тимуса», «Цитохром С», «Надропарин» производства ФГУП «Московский эндокринный завод».

Анализ оспариваемого товарного знака с учетом сведений из общедоступных словарно-справочных источников [7, 8, 10] показал следующее.

Цитохромы (греч. вместилище, здесь – клетка + *chroma* цвет, окраска) – группа гемсодержащих белков, обладающих свойством принимать и отдавать электроны за счет изменения валентности центрального атома железа в геме. Классификация цитохромов основана на различиях в природе их простетической группы – гема. В соответствии с четырьмя типами гема выделяют четыре группы цитохромов, а именно цитохромы а, b, с, d, которые различаются боковыми цепями при порфириновых кольцах. В частности, у цитохрома с боковые цепи гема ковалентно связаны с белком. Цитохромы содержатся почти во всех растительных, животных и бактериальных клетках, использующих для своей жизнедеятельности энергию, освобождающуюся в процессе биоокисления.

Термин «цитохром», принятый биохимиками всех стран, был предложен в 1925 году Д. Кейлином, который первый установил, что цитохромная система играет важную роль в процессах тканевого дыхания и биологического окисления.

Таким образом, оспариваемый товарный знак представляет собой название группы гемсодержащих белков, т.е. является общепринятым термином, поскольку обозначение «Цитохром С» относится к лексическим единицам в области деятельности правообладателя, что свидетельствует о несоответствии товарного знака по свидетельству №601046 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 34 Правил в отношении всех вышеуказанных товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с тем, следует отметить, что в отношении услуг 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №601046, оспариваемый знак не является общепринятым термином и носит фантазийный характер, следовательно, соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду его способности вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то материалы возражения не содержат какого-либо обоснования несоответствия товарного знака по свидетельству №601046 требованиям, изложенным в указанном пункте.

В отношении довода правообладателя о том, что обозначение **«ЦИТОХРОМ – С»** приобрело дополнительную различительную способность за счет его длительного и интенсивного использования правообладателем, коллегия отмечает следующее.

Представленные материалы не позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый знак до даты (18.09.2015) его приоритета воспринимался потребителем как товарный знак ООО «Самсон-Мед». Одной лишь справки об объемах произведенной продукции [23] недостаточно для вывода о том, что обозначение «ЦИТОХРОМ – С» приобрело различительную способность в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве №601046, поскольку для доказательства приобретения обозначением различительной способности требуется предоставление совокупности фактических сведений: о длительности и интенсивности использования обозначения правообладателем – ООО «Самсон-Мед», о территории и объемах реализации

товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о товарах и их изготовителе, включая результаты социологических опросов. Указанные сведения отсутствуют в представленных материалах. Что касается справки о затратах на рекламу [27], то она содержит сведения о рекламе лишь за 2016 год, т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака. Грамота и дипломы предприятия [28], страницы социальных сетей [26] не содержат обозначения «ЦИТОХРОМ - С».

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.09.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №601046 недействительным в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.