

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 №125872, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №94003054 с приоритетом от 07.02.1994 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.05.1995 за №125872 на имя Акционерного общества открытого типа «Самсон». Впоследствии в наименование правообладателя были внесены изменения, и в настоящее время правообладателем товарного знака является 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 класса МКТУ.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №125872 ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

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 является общепринятым термином;
- 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 №125872.

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 2 статьи 6 Закона;

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

- обозначение «ЦИТОХРОМ – С» по свидетельству №125872 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 «биологические препараты для медицинских целей, реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей»;

- 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 №125872;

- 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 лишний раз доказывает интенсивность использования обозначения;

- для продвижения продукции под товарным знаком №125872 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.

С учетом даты (07.02.1994) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, Закон и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков (ТЗ-2-80), утвержденную Государственным комитетом СССР по делам изобретений и открытий 14.03.80, введенную в действие с 01.09.1980 с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Госкомизобретений СССР от 29.11.1983, №131 (далее – Инструкция).

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 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью; являющихся общепринятыми терминами.

В соответствии с пунктом 3.1.1.2 Инструкции к общепринятым терминам относятся лексические единицы, относящиеся, как правило, к специализированным областям науки и техники.

В соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений или их элементов, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 3.1.4.2 Инструкции для отказа в регистрации достаточно, чтобы ложным или вводящим в заблуждение был хотя бы один из элементов, входящих в состав обозначения.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №125872 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «**ЦИТОХРОМ – С**». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ - биологические

препараты для медицинских целей, реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей.

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 №125872 требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 2 статьи 6 Закона 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 №125872 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, следует отметить, что представленные материалы имеют более позднюю дату по сравнению с датой (07.02.1994) приоритета оспариваемого знака и не позволяют сделать вывод о том, что на указанную дату товарный знак по свидетельству №125872 уже воспринимался как товарный знак ООО «Самсон-Мед».

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 №125872 недействительным полностью.