

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.02.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014703986, поданное Закрытым акционерным обществом «Тауфарм», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию было заявлено 11.02.2014 словесное обозначение «Тауфон», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01, 03, 05, 10, 29, 30 31, 32, 33 классов МКТУ.

По результатам экспертизы обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 30.09.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленному обозначению по заявке №2014703986 не может быть предоставлена правовая охрана на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку «Тауфон» (таурин) является серосодержащей аминокислотой, образующейся в организме в процессе превращения цистеина. Лекарственное средство «ТАУФОН» для лечения глаз выпускается различными производителями. В заключении также указано, что поскольку обозначение «ТАУФОН» широко представлено в общедоступных медицинских справочниках, поисковой системе Интернет, регистрация обозначения «ТАУФОН» для иных товаров 05 класса МКТУ, не являющихся глазными каплями, способна ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения товаров. Кроме того, обозначение «ТАУФОН» относится к препаратам, название которых было разработано и создано во время существования СССР, когда существовал порядок разработки и регистрации лекарственных средств за счет средств госбюджета. Владелец таких регистраций

являлось бывшее Министерство медицинской промышленности СССР, которое размещало госзаказы на производство на нескольких заводах – изготовителях. Намерения заявителя зарегистрировать такое обозначение в качестве товарного знака, использовав созданную за счет средств государства узнаваемость, репутацию и сложившуюся известность этого лекарственного препарата, может быть воспринято, как противоречие общественным интересам на основании положений, предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.02.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- Таурин (taurine) - это аминокислота, входящая в состав таурохолата - одной из солей желчных кислот; в центральной нервной системе эта аминокислота является нейромедиатором (Большой толковый медицинский словарь, 2001). Следовательно, таурин является не препаратом, а химическим веществом, аминокислотой, которая в силу своих свойств может быть добавлена в состав некоторых препаратов. Вещество «таурин» может быть использовано, в том числе, при сердечно-сосудистой недостаточности, сахарном диабете 1 и 2 типа, в офтальмологии (справочник лекарственных средств Vidal). Согласно данным Справочника РЛС таурин является действующим веществом, входящим в состав таких препаратов как: Эрготекс, Дибикор, Игрель, КардиоАктив Таурин, Таурин, Таурин-АКОС, Таурин-ДИА, Тауфон и др. Таким образом, экспертиза безосновательно отождествляет вещество «таурин» с заявленным обозначением «Тауфон», указывая на то, что «Тауфон» является препаратом, обладающим свойствами таурина;

- «Тауфон» - это торговое название лекарственного средства, а не вид товара, в данном случае, вид лекарственного средства;

- исходя из сведений о веществе «таурин», можно сделать вывод о том, что медицинские работники, а также работники в области фармацевтики используют название именно действующего вещества - «таурин», его концентрацию, способ применения, поскольку в зависимости от показаний к применению, он может применяться в составе различных лекарственных препаратов;

- согласно сведениям Государственного реестра лекарственных средств производителями препарата «Тауфон» являются: Федеральное государственное унитарное

предприятие «Московский эндокринный завод», ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ООО Славянская аптека. Согласно Реестру регистрационное удостоверение ООО «Эргофарм» прекратило свое действие с 19.08.2010;

- заявитель является правообладателем товарного знака «Тауфон» по свидетельству № 146827 с приоритетом от 11.08.1995, зарегистрированного в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты». ФГУП «Московский эндокринный завод», ООО «Славянская аптека», ООО «Профит Фарм» и ЗАО «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО» обозначение «Тауфон» используется с согласия заявителя и на основании заключенных с ним лицензионных договоров. Указанное подтверждается копиями лицензионных договоров, приложенными к настоящему возражению, а также сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания;

- заявленное обозначение «Тауфон» в отношении лекарственных средств используется только заявителем либо под его контролем, что, с учетом вышеизложенного разъяснения, не может быть расценено как свидетельство вхождения обозначения во всеобщее употребление как товаров определенного вида;

- использование иными лицами обозначения «Тауфон» свидетельствует не о потере обозначением различительной способности, а о нарушении исключительных прав заявителя на товарный знак «Тауфон» по свидетельству № 146827;

- к обозначениям, вводящим в заблуждение, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Заявленное обозначение может содержать описательные элементы, прямо указывающие на вид товара, его характеристики, сведения об изготовителе и т.д., и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации. Такие указания могут соответствовать действительности, т.е. являться достоверными, а могут ей не соответствовать, т.е. являться ложными или способными ввести в заблуждение;

- для признания обозначения ложным необходимо, чтобы оно прямо или косвенно указывало на конкретные свойства товаров, однако, это указание не соответствует действительности;

- словесное обозначение «Тауфон» является фантазийным, не имеет семантического значения, а значит, само по себе не несет какую-либо смысловую нагрузку и конкретное

или косвенное указание на признаки маркируемого товара. Известность в качестве препарата для глаз обозначение приобрело в результате его использования заявителем и другими организациями с согласия заявителя для маркировки лекарственного средства для глаз;

- слово «Тауфон» не является непристойным или оскорбительным. Основание для отказа в регистрации товарного знака, выражающееся в том, что названия препаратов, разработанных во время существования СССР и за счет средств госбюджета, не подлежат охране в качестве товарных знаков, не предусмотрено четвертой частью Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014703986 в отношении:

01 класс МКТУ - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, входящие в 01 класс МКТУ;

03 класс МКТУ - препараты для отбеливания, мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты, входящие в 03 класс МКТУ.

05 - фармацевтические и ветеринарные препараты, гигиенические препараты для медицинских целей, диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание, пищевые добавки для человека и животных, в том числе биологически активные добавки к пище, пластыри, перевязочные материалы, дезинфицирующие средства, входящие в 05 класс МКТУ;

10 класс МКТУ - приборы и инструменты хирургические, медицинские, входящие в 10 класс МКТУ;

32 класс МКТУ - минеральные и газированные воды;

33 класс МКТУ - алкогольные напитки (за исключением пива), напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напиток медовый (медовуха), настойки горькие, настойка мятная, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые, входящие в 33 класс МКТУ.

В подтверждение своих доводов, заявитель представил:

1. Распечатки из сети Интернет.

2. Копию лицензионного договора.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.02.2014) подачи заявки №2014703986 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

2) противоречащие общественным интересам.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «Тауфон» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что слово «Тауфон» является фантазийными.

Действительно, обозначение «Тауфон» используется заявителем, преимущественно, в качестве названия глазных капель. Препарат улучшает энергетический обмен, стимулирует репаративные процессы при заболеваниях дистрофического характера и способствует восстановлению нарушенного метаболизма тканей глаза. Как серосодержащая аминокислота, препарат нормализует функции клеточных мембран, улучшает обменные (в т.ч. энергетические) процессы.

Основным действующим веществом является «таурин» — сульфокислота, образующаяся в организме из аминокислоты цистеина. Таурин часто называют серосодержащей аминокислотой, при этом в молекуле отсутствует карбоксильная группа. В небольших количествах присутствует в тканях и жёлчи животных, в том числе человека. Используется как пищевая добавка и в качестве лекарственного средства.

Название происходит от лат. *taurus* (бык), так как впервые был получен из бычьей желчи немецкими учёными Фридрихом Тидеманом и Леопольдом Гmeliном в 1827 году (СМ.wikipedia.ru).

Коллегия отмечает, что словесный элемент «Тауфон» является не только названием глазных капель, но и средством индивидуализации, которое принадлежит заявителю по свидетельству №146827.

Согласно сведениям сети Интернет производителем препарата «Тауфон» являются ФГУП «Московский эндокринный завод», ООО «Славянская аптека», ООО «Профит Фарм» и ЗАО «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО». Вместе с тем, коллегия отмечает, что все указанные лица используют обозначение «Тауфон» с согласия заявителя и на основании заключенных с ним лицензионных договоров.

Вместе с тем, по мнению коллегии, заявленное обозначение имеет высокую степень известности российским потребителям как название глазных капель, маркированных обозначением «Тауфон», и, следовательно, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для иных видов товаров на имя ЗАО «Тауфарм» на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара.

Довод экспертизы о противоречии заявленного обозначения общественным интересам основан на том, что обозначение «ТАУФОН» относится к препаратам, название которых было разработано и создано во время существования СССР, когда существовал

порядок разработки и регистрации лекарственных средств за счет средств госбюджета и владельцем таких регистраций являлось бывшее Министерство медицинской промышленности СССР, которое размещало госзаказы на производство на нескольких заводах – изготовителях. Однако, данный довод опровергается наличием исключительного права на обозначение «Тауфон», зарегистрированного на имя заявителя по свидетельству №146827.

Таким образом, с учетом всех обстоятельств дела отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2016, отменить решение Роспатента от 30.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014703986.