

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 16.08.2011, поданное ООО «ТОПАЗ», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №194542, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №98720197/50 с приоритетом от 25.12.1998 зарегистрирован 27.09.2000 за №194542 на имя Акционерного общества открытого типа «Галичфарм», Украина, в отношении товаров 05 класса МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 25.12.2018.

Согласно сведениям Госреестра на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №194542, зарегистрированного Роспатентом 30.11.2009 за №РД0057534, правообладателем знака стало ООО «Интеллектуальный капитал», Москва (далее - правообладатель).

Товарный знак представляет собой словесное обозначение «ХЛОРОФИЛЛИПТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам 16.08.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №194542, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92г. № 3520-1 «О товарных

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесное обозначение «ХЛОРОФИЛЛИПТ» вошло во всеобщее употребление для товаров определенного вида, а именно, противомикробного, противовоспалительного лекарственного средства, содержащего смесь хлорофиллов;
- «ХЛОРОФИЛЛИПТ» представляет собой название общеизвестного действующего вещества, представляющего собой вытяжку из листьев эвкалипта, способ получения которого был описан Тимирязевым;
- данное вещество используется в различных лекарственных средствах, например, оно входит в состав лекарства «Хлорофиллин-ОЗ»;
- в этой связи данное словесное обозначение также характеризует товары, в частности, указывает на их вид, качество, состав, свойство, назначение;
- лекарственное средство «ХЛОРОФИЛЛИПТ» широко выпускалось фармацевтическими предприятиями СССР, а в настоящее время его активно производят фармацевтические предприятия России и стран СНГ;
- для товаров 05 класса МКТУ, в состав которых не входит вещество «ХЛОРОФИЛЛИПТ», оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно их состава;
- регистрация неохраноспособного словесного элемента в качестве товарного знака является злоупотреблением правом, поскольку его правообладатель препятствует иным производителям изготавливать и реализовывать лекарственное средство «ХЛОРОФИЛЛИПТ», что приводит к дефициту на рынке данного лекарственного средства и возрастанию его цены.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- страницы из Интернет (slovari.yandex.ru), касающиеся значения слова «Хлорофиллипт» [1];
- распечатка регистрации №194542 [2];

- регистрационное удостоверение лекарственного средства «Хлорофиллин-ОЗ» [3];

- предупреждения о нарушении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности ООО «ТОПАЗ» от ЗАО «Вифтех» [4].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №194542 недействительной полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 16.08.2011 и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

При этом в отзыве указывается следующее:

- материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не доказывают вхождение обозначения «ХЛОРОФИЛЛИПТ» во всеобщее употребление, то есть не доказывают, что оно стало видовым понятием в результате его длительного применения для одного и того же товара различными производителями;

- все прилагаемые к возражению источники информации упоминают «ХЛОРОФИЛЛИПТ» в качестве торгового названия лекарственного препарата противомикробного и противовоспалительного спектра действия, действующим веществом которого является экстракт из листьев эвкалипта;

- материалы возражения не содержат доказательств того, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака лекарственный препарат «ХЛОРОФИЛЛИПТ» выпускался кем-либо, кроме правообладателя;

- лекарственный препарат «ХЛОРОФИЛЛИПТ» выпускается сугубо под контролем правообладателя, который контролирует процесс использования данного торгового названия, получившего правовую охрану в качестве товарного знака, и не позволяет ему превратиться в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление в качестве товаров определенного вида;

- российским ученым К.А. Тимирязевым был разработан способ получения «хлорофиллина», а не «хлорофиллипта»;

- на самом деле оспариваемый товарный знак представляет собой изобретенное сложносоставное слово, образованное путем сложения слова «хлорофилл» и конечной части слова «эвкалипт»;

- поскольку слово «ХЛОРОФИЛЛИПТ» лишено смыслового значения, оно не может служить описательной характеристикой товара;

- «ХЛОРОФИЛЛИПТ» не входит в список МНН, утвержденный ВОЗ, и, следовательно, ООО «Опытный завод ГНЦЛС», неправомерно указал его в качестве активной действующей субстанции своего препарата «Хлорофиллин-ОЗ»;

- ввиду того, что оспариваемое обозначение не является описательным, не содержит каких-либо характеристик товаров, не указывает в силу самого знака на их назначение, оно не может быть признано ложным или способным вводить в заблуждение потребителя;

- правообладатель в установленном порядке приобрел исключительные права на товарный знак «ХЛОРОФИЛЛИПТ» и осуществляет их реализацию, включая защиту от нарушений третьими лицами.

Правообладателем к отзыву приложены следующие источники информации:

- словарная выписка о значении слова «хлорофиллин» [5];

- распечатка материалов с сайта www.wikiznanie.ru [6];

- результаты поиска по фонду зарегистрированных в России лекарственных препаратов [7];

- К.А. Тимирязев. Спектральный анализ хлорофила [8];

- выписка из Методических рекомендаций Министерства здравоохранения и социального развития РФ [9].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №194542.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.12.1998) поступления заявки №98720197/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака составляет Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного

знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, с изменениями, утвержденными приказом Роспатента от 19.12.1997 за №212 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями абзаца 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

Согласно подпункту (1.3) пункта 2.3 Правил под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

В соответствии с требованиями абзаца 6 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно подпункту (1.5) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (2.1) пункта 2.3 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.

Товарный знак по свидетельству №194542 с приоритетом от 25.12.1998 представляет собой словесное обозначение «ХЛОРОФИЛЛИПТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «лекарственные средства для человека».

В прилагаемой к возражению распечатке из сети Интернет по запросу «хлорофиллипт» в поисковой системе Яндекс в разделе словари [1] словесный элемент «ХЛОРОФИЛЛИПТ» упоминается в качестве названия противомикробного лекарственного препарата, основным компонентом которого является смесь хлорофиллов, получаемых из листьев эвкалипта.

Вместе с тем, из приложения [1] не представляется возможным установить, к какому периоду времени относятся упомянутые в распечатке словарно-справочные источники, за исключением ссылки на Яндекс.Словари РЛС, которая относится к 2011 году.

Регистрационное удостоверение лекарственного средства «Хлорофиллин-ОЗ» [3], в составе которого указан «хлорофиллипта экстракта густого 1 г», оформлено 21.04.2008, то есть гораздо позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам не может прийти к однозначному выводу, что слово «ХЛОРОФИЛЛИПТ» воспринималось специалистами и рядовыми российскими потребителями на дату приоритета оспариваемого товарного знака как прямо описательная характеристика товара, указывающая на состав, свойства, назначение препарата.

Довод возражения о том, что «хлорофиллипт» был получен и назван видным российским ученым К.А. Тимирязевым, опровергнут представленными правообладателем материалами [5; 6; 8], свидетельствующими о том, что К.А.

Тимирязев разработал способ получения пигмента, названного им «хлорофиллином». Таким образом, для обозначения выделенного пигмента ученый использовал иной словесный элемент, не соответствующий оспариваемому товарному знаку.

Целесообразно также отметить, что характерной чертой названий лекарственных препаратов является некая ассоциативная связь названия с составом препарата. Название лекарственного препарата является частью медицинской терминологии и, по своей сути, призвано помогать потребителям и специалистам (медицинским и фармацевтическим работникам) ориентироваться в его составе и/или области применения. В рассматриваемом случае словесный элемент «ХЛОРОФИЛЛИПТ», отличаясь от названия пигмента «хлорофиллин», обладает фантазийностью в отношении товаров 05 класса МКТУ «лекарственные средства для человека», достаточной для выполнения индивидуализирующей функции.

Поскольку материалами возражения не доказано, что товарный знак «ХЛОРОФИЛЛИПТ» несет в себе информацию в отношении приведенных в перечне товаров 05 класса МКТУ, основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак сам по себе содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара, также отсутствуют.

Согласно доводам возражения, обозначение «ХЛОРОФИЛЛИПТ», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №194542, вошло во всеобщее употребление.

Для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, необходимо учитывать наличие совокупности следующих признаков: применение обозначения в качестве названия (наименования) товара одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время; использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями.

В подтверждение довода о вхождении обозначения «ХЛОРОФИЛЛИПТ» во всеобщее употребление лицом, подавшим возражение, представлено письмо [4], из содержания которого следует, что лекарственный препарат «ХЛОРОФИЛЛИПТ» производится лицензиаром товарного знака по свидетельству №194542 – ЗАО «Вифтех», то есть под контролем правообладателя. Никаких документов, свидетельствующих о выпуске и реализации на территории Российской Федерации данного лекарственного препарата другими независимыми предприятиями представлено не было (упомянутые в письме ООО «Топаз» и Опытный завод ГНЦЛС осуществляют реализацию лекарственного средства с иным названием - «Хлорофиллин»).

Таким образом, в возражении отсутствуют документально подтвержденные сведения о том, что различные производители, не имеющие отношения к правообладателю оспариваемого товарного знака, независимо друг от друга выпускали и реализовывали в качестве видового названия лекарственный препарат с определенным составом и свойствами, маркированный обозначением «ХЛОРОФИЛЛИПТ», то есть, не установлено наличие признаков, характеризующих анализируемое обозначение как вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Правообладатель осуществляет активные действия по защите принадлежащих ему исключительных прав, что свидетельствует о предпринятых с его стороны усилиях по предотвращению «размывания» обозначения и перехода его в состав видовых.

Установление факта того, что действия правообладателя по приобретению исключительных прав на товарный знак «ХЛОРОФИЛЛИПТ» по свидетельству №194542 являются злоупотреблением правом не входит в компетенцию палаты по патентным спорам, в связи с чем соответствующие доводы возражения не были приняты во внимание.

Резюмируя изложенное, палата по патентным спорам не усматривает оснований для признания товарного знака по свидетельству №194542 несоответствующим требованиям пунктов 1, 2 статьи 6 Закона.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 16.08.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №194542.