

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.06.2015, поданное Федеральным государственным бюджетным научным учреждением Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко, Россия (далее – лицо, подавшее возражение, ФГБНУ ВИЭВ имени Я.Р. Коваленко), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 235179, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «*ACD*» по заявке № 2001735432, поданной 19.11.2001, зарегистрирован 14.01.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 235179 на имя ООО «АРЕАЛ МЕДИКАЛ», Россия, в отношении товаров и услуг 03, 05, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом 01.12.2010 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг - №РД0073305, владельцем знака стало ООО "Научно-внедренческий центр Агроветзащита" (далее – правообладатель, ООО «НВЦ Агроветзащита») Срок действия регистрации продлен до 19.11.2021.

В поступившем 24.06.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 235179 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 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:

- оспариваемый товарный знак является обозначением, состоящим только из элементов, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта;

- «АСД» - это антисептик стимулятор Дорогова (фракции 2, 3) – препарат для ветеринарного применения с антисептическими стимулирующими свойствами, автор А.В. Дорогов;

- в 1950 году А.В. Дорогов получил авторские свидетельства на изобретения (№ 130857 и № 130856), в которых упоминается АСД фракций № 2 и 3;

- данное обозначение широко применяется в ветеринарии, свидетельством чего служат различные издания с 1949 г. (подробный перечень приведен в возражении: «Ветеринарное законодательство», 1972 г., «Наставления по применению препарата АСД в ветеринарной практике», 1958, 1986, 2002 и т.д., «Лекарственные средства», М.Д. Машковский, 1993, «Справочник по косметике», М.А. Розентул, 1964 и т.д.);

- помимо научных изданий препарат АСД описывается и упоминается в различных средствах массовой информации (СМИ) (журналы, газеты и т.д.). Кроме того, данный препарат имеется в Реестре лекарственных средств для медицинского применения, 2013, а также в патентных документах (приведен перечень номеров патентов и авторских свидетельств на изобретения);

- обозначение АСД применяется с момента создания препарата, т.е. более 60 лет. Начиная с 1999 года, лицо, подавшее возражение, возобновило исследования и разработки по рассматриваемому препарату. Установлено, что препарат может быть применен для лечения человека;

- в настоящее время основное производство данного лекарственного препарата осуществляют для ветеринарного применения: ООО «БИОСТИМ», ООО «НВЦ Агроветзащита», Армавирская биофабрика, ЗАО НПАП «Новогалещинская биофабрика»; для медицинского применения: ЗАО «Ретиноиды»;

- в настоящий момент в судах идут споры правообладателя с различными производителями препарата АСД, ответчики вынуждены вносить изменения в наименование препарата, изменять регистрационные документы, что ущемляет их права.

Далее в возражении сделаны следующие выводы:

- АСД – это общепризнанная с середины прошлого века аббревиатура названия препарата, разработанного сотрудником ФГБНУ ВИЭВ имени Я.Р. Коваленко А.В. Дороговым – «антисептик-стимулятор Дорогова»;

- данное название характеризует свойства товара – стимулирующие антисептические свойства препарата для ветеринарного применения и для лечения человека;

- указанное название признано в научных кругах, среди покупателей, ветврачей в качестве препарата с заявленными в названии свойствами и Минздравом;

- упомянутый препарат реализуется и применяется на территории всей страны, что подтверждается сведениями из сети Интернет.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 235179.

В качестве обоснования изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия письма ФГБНУ ВИЭВ имени Я.Р. Коваленко [1];
- копии и распечатки статей в различных СМИ [2];
- копии документов отдела кадров в отношении А.В. Дорогова [3];
- копии листов Отчета ВИЭВ о научно-исследовательской работе, 1950 [4];

- копии писем, справок и Наставлений Министерства сельского хозяйства Союза ССР и Министерства сельского хозяйства России [5];
- распечатки авторских свидетельств и патентов на изобретения [6];
- копия Приказа Министра здравоохранения Союза ССР от 12.09.1950 № 766 и письма от 05.09.1950 № 4408 [7];
- копии различных статей, выдержек из научно-исследовательских работ, протокола исследования [8];
- копии листов изданий: «ВЕТЕРИНАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО», 1972, «Лекарственные средства» (пособие для врачей) М.Д. Машковский, 1993 и т.д. [9];
- копии листов разрешительной документации ЗАО «Ретиноиды», 2013, 2014 [10];
- копия Инструкции по использованию препарата АСД..., 1954 [11];
- распечатки научных и информационных статей из сети Интернет [12].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 235179, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 22.12.2015, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой художественно-графическое решение стилизованных изображений букв «А», «С» и «Д» (начальные буквы фамилий учредителей – Абрамов, Седой, Дорогова);

- продукция под товарным знаком АСД - не является видовым понятием, а служит средством индивидуализации товара правообладателя, обладает различительной способностью. Товарный знак не предназначен для широкого диапазона товаров, а предназначен для конкретного вида, не является знаком, вошедшим во всеобщее определение как обозначение определенного вида товаров, не является термином и не указывает на вид, свойство и назначение;

- правообладатель владеет также правами на еще один знак «АСД» в Российской Федерации, а также в других странах – Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Украина;

- имеется судебный спор между правообладателем и ООО «БИОСТИМ», ООО «БИОВЕТ», ООО «ОЛЛВЕТ», при этом судебным актом (решение от 18.08.2015 по

делу № А40-58709/15) было установлено, что регистрация лекарственного средства «АСД-2-БИОСТИМ», наличие его в гражданском обороте, производство, хранение, перевозка, предложение к продаже и продажа нарушают исключительные права правообладателя. Представителем ответчиков в процессе была Е.Г. Гейзе, являющаяся также представителем лица, подавшего возражение. Изложенное и явилось правовой позицией заявителя при подаче рассматриваемого возражения;

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 235179.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет о препарате «АСД» [13];
- копии листов разрешительной документации, 2014 [14];
- копия инструкции по применению [15];
- распечатки документов на иностранных языках (часть документов с переводом) [16];
- копия титульного листа технических условий ТУ 9336-003-54935098-02 от 17.07.2002 [17];
- копии Наставлений Департамента ветеринарии Минсельхоза России от [18];
- копии листов разрешительной документации, начиная с 2003 г. [19];
- копии листов «Отчета о применении препарата АСД в медицине и косметологии» [20];
- распечатки патентов и свидетельств, упомянутых в отзыве [21];
- распечатка судебных актов по делам № А40-115160/14, № А40-58709/15 [22];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «БИОСТИМ» [23];
- распечатки определений Конституционного суда Российской Федерации [24].

На заседании коллегии, состоявшемся 25.02.2016, лицом, подавшим возражение, был скорректирован объем притязаний, а именно – считать возражение поданным в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (19.11.2001) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно подпункту (1.3) пункта 2.3 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, 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.

Согласно подпункту (1.4) пункта 2.3 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно подпункту (1.5) пункта 2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, 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.

Оспариваемый товарный знак «*АСД*» представляет собой элемент «АСД», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Лицом, подавшим возражение, испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, коллегия отмечает следующее.

Анализ представленных доводов и документов позволил установить, что в общедоступных справочных изданиях и толковых словарях русского языка слово АСД отсутствует в них в качестве лексической единицы языка.

Вместе с тем, слово АСД присутствует в специализированной литературе, относящейся к медицине и ветеринарии. Так, из представленных документов [1 – 20] следует, что обозначение АСД представляет собой общепринятое сокращение в области науки и техники – медицине и ветеринарии, обозначающее «антисептик стимулятор Дорогова».

Также необходимо отметить, что согласно сведениям словаря сокращений русского языка (www.sokr.ru) для обозначения АСД указано только одно значение, касающееся медицинской терминологии – антисептический стимулятор Дорогова (лекарство).

При этом, следует обратить внимание на отсутствие в тексте публикаций употребления кавычек, скобок и других способов выделения обозначения АСД, а также каких-либо пояснений или расшифровки. Указанное обуславливает вывод о восприятии обозначения АСД в качестве обозначения определенного типа продукции – препарата, обладающего антисептическим и стимулирующим действием, а не индивидуализации товара конкретного производителя.

Изложенное свидетельствует о том, что словесный элемент «АСД» оспариваемого товарного знака является условным обозначением, применяемым и характерным для конкретной области – медицине, в том числе ветеринарии (от лат. *veterinarius*, ветеринарная медицина – это отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней, а также расстройствами и травмами животных, <http://dic.academic.ru/>).

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 235179 оспаривается в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды».

Коллегия отмечает, что в отношении части товаров 05 класса МКТУ (фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства), которые относятся к медицинским и ветеринарным препаратам и материалам, оспариваемый товарный знак «*АСД*» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В отношении остальных товаров 05 класса МКТУ «детское питание; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды», коллегия пришла к выводу о том, что лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что обозначение «АСД» не способно было на дату подачи заявки № 2001735432 выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, и не могло быть зарегистрировано на имя правообладателя в качестве средства индивидуализации. В этой связи, коллегия считает доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака в отношении данных товаров требованиям пункта 1 статьи 6 Закона недоказанными, что позволяет сохранить правовую охрану оспариваемого товарного знака в отношении этих товаров.

Вышеизложенное позволяет коллегии усмотреть, что, поскольку обозначение «АСД» длительный период широко позиционируется в нормативной и справочной литературе в качестве сокращения понятия «антисептик стимулятор Дорогова», то оспариваемый товарный знак «*АСД*» применительно к товарам 05 класса МКТУ, которые касаются медицинских и ветеринарных препаратов, может быть признан характеризующим товар, указывающим на свойства продукции, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Относительно доводов возражения о том, что обозначение «АСД» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, коллегия обращает внимание на следующее.

Для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, необходимо учитывать наличие совокупности следующих признаков: применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или услуги 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 качестве обоснования своей позиции лицом, подавшим возражение, приведена лишь информация о том, что пять компаний (ООО «БИОСТИМ», ООО «НВЦ Агроветзащита», Армавирская биофабрика, ЗАО НПАП «Новогалещинская биофабрика», ЗАО «Ретиноиды») производят препарат, маркированный обозначением «АСД». Однако каких-либо материалов, подтверждающих данную информацию, в возражении не представлено. Разрешительная документация одной фирмы (ЗАО «Ретиноиды») [10], датированная 2014 г. не позволяет установить объемы производства и реализации продукции, образ ее маркировки, длительность производства и т.д.

Анализ представленных в возражении материалов [1-12] показал, что указанные документы не содержат фактических данных о длительности использования обозначения «АСД» многими независимыми лицами в качестве

видового названия товаров 05 класса МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака, об объемах, периоде производства товаров, неоднократности использования такого обозначения независимыми лицами, а также о характере его использования (каким именно образом используется обозначение - в качестве наименования конкретного вида товара или для индивидуализации товара/услуги конкретного производителя).

Таким образом, материалы возражения не содержат фактических данных, иллюстрирующих вхождение на дату приоритета оспариваемого товарного знака (19.11.2001) «» во всеобщее употребление как обозначения товаров/услуг определенного вида.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 235179 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства».