

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 18.09.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НПО Петровакс Фарм», г.Подольск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018703755, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «LIDAZA» по заявке №2018703755 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 02.02.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.06.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018703755 в отношении части услуг 35 класса МКТУ. В отношении товаров 03, 05 и части услуг 35 классов МКТУ правовая охрана заявленному обозначению не предоставлена на основании пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, согласно которому словесный элемент «LIDAZA», транслитерация слова «ЛИДАЗА»,

который означает «энзимный препарат, полученный из семенных желез крупного рогатого скота. Активным компонентом препарата служит гиалуронидаза». Лидазу используют в медицине при лечении множества различных заболеваний, в том числе для устранения болезненных симптомов, а также в косметологии. Обозначение «ЛИДАЗА» используется различными лицами (ООО «Самсон-Мед», АО «НПО «Микроген», ФГУП «НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России). В связи с этим заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не обладающее различительной способностью в отношении части товаров 03, 05 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ. В отношении части товаров 03, 05 классов МКТУ иного вида и состава регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно товаров, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.09.2019, заявителем приведены следующие доводы:

- обозначение «LIDAZA» является торговым наименованием, разработанным и выведенным на рынок заявителем, предназначено для индивидуализации его товаров. Оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;

- при этом «LIDAZA» производится на основе «Гиалуронидаза» («Hyaluronidase»), именно «Гиалуронидаза» («Hyaluronidase») представляет собой международное непатентованное наименование (далее – МНН) лекарственного средства, которое является обозначением для товаров определенного вида и именно оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;

- в различных странах лекарственные препараты под МНН «Гиалуронидаза» («Hyaluronidase») выпускаются под разными товарными

знаками Alidase, Hyalase, Hyalidase, Hyaluronidasum, Hyasa, Hyason, Hylase, Invasinum, Spredine, Widase и др.;

- нахождение обозначения в Реестре лекарственных средств не означает отсутствие у него различительной способности. В Реестре лекарственных средств могут быть товарные знаки, обладающие различительной способностью;

- что касается довода экспертизы относительно утраты обозначением «LIDAZA» различительной способности вследствие использования различными лицами, то в приведенных экспертизой источниках из сети Интернет отсутствуют сведения о производителе товаров под обозначением «LIDAZA», о времени, длительности и объемах использования заявленного обозначения третьими лицами;

- для услуг торговли оптовой и розничной фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями обозначение «LIDAZA» является фантазийным, не содержит их прямой характеристики;

- поскольку заявленное обозначение не является описательным в отношении части заявленных товаров, то оно не может вводить потребителя в заблуждение в отношении остальной части заявленных товаров.

К возражению заявителем приложены следующие документы:

1. сведения из Словаря медицинских препаратов;
2. распечатки сведений о товарных знаках № 712735, № 711065, № 184842 из реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
3. распечатка сведений о заявке на товарный знак М 2018703755 из Реестра заявок на регистрацию товарных знаков (знаков обслуживания) РФ;
4. копия Решения о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2018703755;
5. копия Постановления Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-184/2013 от 09.04.2014г.;

6. копия Постановления Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-322/2013 от 23.07.2014г.;

7. сведения из Реестра лекарственных средств.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018703755.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.02.2018) поступления заявки №2018703755 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее — Правила).

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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Согласно подпункту 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 ложности или 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. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018703755 заявлено словесное обозначение «LIDAZA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесное обозначение «LIDAZA» представляет собой транслитерацию слова «ЛИДАЗА», которое имеет самостоятельное семантическое значение.

Так, анализ словарно-справочных источников информации с целью установления охраноспособности обозначения «LIDAZA» показал, что транслитерация слова «ЛИДАЗА» используется в значении «препарат, содержащий фермент гиалуронидазу» (Словарь медицинских препаратов, 2005 г., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/meditem/1036>). Обозначение «ЛИДАЗА» в значении препарата, который получают из семенников крупного рогатого скота, содержащий фермент гиалуронидазу упоминается также в Справочнике ветеринарных препаратов, химиотерапевтических препаратов. - Киров. Г. В. Кирюткин, Б. А. Тимофеев, В. А. Созинов. 1997 ([https://domestic\\_veterinary\\_drugs.academic.ru/507](https://domestic_veterinary_drugs.academic.ru/507)).

Кроме того, коллегией было принято во внимание также то обстоятельство, что на дату подачи заявки обозначение «ЛИДАЗА» использовалось в качестве торгового наименования препарата «ЛИДАЗА» различными производителями. Так, согласно Государственному реестру лекарственных средств (<https://grls.rosminzdrav.ru/>) производителями препарата под торговым наименованием «ЛИДАЗА» являются следующие юридические лица: ООО

«Самсон-Мед» (регистрационное удостоверение Р N000820/01 от 29.05.2009), ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России (регистрационное удостоверение ЛСР-007075/08 от 04.09.2008). Согласно сведениям из сети Интернет, расположенным на сайтах, предназначенных для отзывов о товарах/услугах (<https://irecommend.ru/>, <https://otzovik.com/>) потребителями использовался препарат под торговым наименованием «ЛИДАЗА» таких изготовителей как ФГУП «НПО «Микроген», ООО «Биофарма» до даты приоритета заявленного обозначения. Учитывая сведения, доступные в сети Интернет широкому кругу потребителей, коллегией был сделан вывод о том, что на дату подачи заявки №2018703755 обозначение «ЛИДАЗА» утратило различительную способность в отношении части товаров 03 и 05 классов МКТУ заявленного обозначения в результате использования его различными производителями.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что словесный элемент «LIDAZA», который представляет собой транслитерацию слова «ЛИДАЗА», в силу своего семантического значения носит описательный характер и указывает на вид и свойство товаров 03 класса МКТУ «препараты коллагеновые для косметических целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические» и товаров 05 классов МКТУ: «капсулы для фармацевтических целей; медикаменты; медикаменты для человека; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских целей; продукты фармацевтические; средства вспомогательные для медицинских целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей».

В отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ: «торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями» словесный элемент «LIDAZA» также не обладает различительной способностью по следующим причинам. Указанные услуги

35 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 03 и 05 классов МКТУ, поскольку заявленные услуги представляют собой совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, а именно заявленных товаров 03 и 05 класса МКТУ. В этой связи коллегией сделан вывод о том, что словесный элемент «LIDAZA» не обладает различительной способностью в отношении указанных услуг, поскольку указывает на их свойство.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что словесный элемент «LIDAZA» в отношении указанных товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается остальных товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, коллегия отмечает, что поскольку заявленное обозначение представляет собой наименование лекарственного препарата, то в отношении остальных заявленных товаров и услуг заявленное обозначение может вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров и услуг, их свойств и назначения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 11.06.2019.**