

**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 №2018703754, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «ЛИДАЗА» по заявке №2018703754 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 №2018703754 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 «ЛИДАЗА» - это 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 «ЛИДАЗА» является торговым наименованием, разработанным и выведенным на рынок заявителем, предназначено для индивидуализации его товаров. Оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;

- при этом «ЛИДАЗА» 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 «ЛИДАЗА» различительной способности вследствие использования различными лицами, то в приведенных экспертизой источниках из сети Интернет отсутствуют сведения о производителе товаров под обозначением «ЛИДАЗА», о времени, длительности и объемах использования заявленного обозначения третьими лицами;

- для услуг торговли оптовой и розничной фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями обозначение «ЛИДАЗА» 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 2018703754 из Реестра заявок на регистрацию товарных знаков (знаков обслуживания) РФ;
4. копия Решения о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2018703754;
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 №2018703754.

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

С учетом даты (02.02.2018) поступления заявки №2018703754 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 №2018703754 заявлено словесное обозначение «ЛИДАЗА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ словарно-справочных источников информации с целью установления охраноспособности обозначения «ЛИДАЗА» показал, что слово «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 №2018703754 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 «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 «ЛИДАЗА» 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 «ЛИДАЗА» не обладает различительной способностью в отношении указанных услуг, поскольку указывает на их свойство.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что словесный элемент «ЛИДАЗА» 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.**