

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 21.01.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Две линии», Алтайский край, г. Бийск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702519 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

МИКОНОРМ

Обозначение по заявке №2019702519, поданной 25.01.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.03.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702519. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Согласно информации, расположенной в сети Интернет, см. Государственный реестр лекарственных средств на сайте <http://grls.rosminzdrav.ru>; Реестр лекарственных средств России на сайте <https://www.rlsnet.ru/>; Справочник лекарственных средств VIDAL на сайте https://www.vidal.ru/drugs/miconorm_12885 заявленное обозначение «МИКОНОРМ» воспроизводит название противогрибкового средства Миконорм (Miconorm), который выпускается в виде крема для наружного применения 1% в тубе алюминиевой 15г. в картонной пачке; регистрационное удостоверение ЛС-002113 2012-03-12; производитель Русан Фарма (Индия).

Действующее вещество: Тербинафин (Terbinafine).

Состав и форма выпуска - крем для наружного применения 1%.

Оказывает фунгицидное действие на дерматофиты, плесневые и некоторые диморфные грибы, дрожжевые и дрожжеподобные грибы. На некоторые виды дрожжевых грибов может действовать фунгистатически.

Показания препарата Миконорм - грибковые поражения кожи, вызванные дерматофитами, - трихофития, эпидермофития, микроспория, грибковые поражения ногтей (онихомикозы), кандидоз. Для наружного применения: грибковые поражения кожи, вызванные дерматофитами, кандидоз; разноцветный лишай.

При этом экспертиза отмечает, что сведения о противогрибковом препарате «Миконорм», его свойствах, назначении, форме выпуска, производителе - Русан Фарма (Индия) приведены на многих страницах в поисковой системе Интернет.

Кроме того, восприятие обозначения «МИКОНОРМ», как указывающего на определенное назначение товаров, усиливают форманты, входящие в обозначение «Мико» и «НОРМ», где Мико – составная часть сложных слов, относящийся к грибам, к паразитическим грибкам, или к вызываемым ими болезням, Норм – составная часть сложных слов, означающая соответствующая норме (см. В.И. Покровский «Энциклопедический словарь медицинских терминов», М. «Медицина», 2001, стр. 482, 530).

Таким образом, регистрации заявленного обозначения на имя заявителя в отношении таких товаров 03 класса МКТУ, как *«кремы для кожи; кремы косметические; препараты для ухода за ногтями; средства для ухода за кожей косметические»* способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а в отношении иных заявленных товаров 03 класса МКТУ, не обладающих свойством (составом) и назначением, присущим препарату «Миконорм», способна ввести потребителей в заблуждение относительно свойств (состава) товаров и их назначения.

В Роспатент 21.01.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- сведения, приведенные из сети Интернет, не являются допустимыми и достоверными доказательствами и не могут быть приняты, поскольку объективно, в том числе и документально, не подтверждают подлинность указанной информации, дату, с которой эти сведения стали общедоступными;

- право на названия противогрибковых средств возникает с момента фактического начала пользования им, а не декларирования этих названий;

- заявитель отмечает, что дата окончания действия регистрационного удостоверения ЛС-002113 истекла 20.10.2011;

- получение разрешительных документов и/или декларирование и внесение записи в какой-либо реестр указывает лишь на намерение использовать это наименование и не подтверждает его реального введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации и его широкой узнаваемости потребителем, и тем более ассоциирования у потребителя этого обозначения именно с противопоставленным в уведомлении производителем;

- кроме того, заявитель отмечает, что ранее был зарегистрирован товарный

Миконорм

знак

по свидетельству № 350892 на имя Русан Фарма Лтд, Индия в отношении товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические препараты, а именно противогрибковые кремы»*, срок действия которого не

продлен, что указывает на прекращение использования этого обозначения вышеуказанной компанией;

- экспертизой не приведены какие-либо допустимые и достоверные документы и/или иные доказательства, которые свидетельствовали бы о фактическом осуществлении деятельности индийской компании в отношении конкретных товаров 03 класса МКТУ до даты приоритета рассматриваемой заявки;

- заявленное обозначение воспринимается в качестве фантазийного единого слова, семантически нейтрального по отношению к заявляемому перечню товаров 03 класса МКТУ;

- заявитель также приводит примеры судебной практики, подтверждающие его доводы.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019702519 в отношении всех заявленных товаров.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 18.03.2021 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 21.03.2020».

В решении Суда по интеллектуальным правам от 14.01.2022 по делу № СИП-615/2021 суд приходит к выводу о законности оспариваемого ненормативного правового акта в части отказа в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019702519 в отношении товаров 03 класса МКТУ *«кремы для кожи; кремы косметические; препараты для ухода за ногтями; средства для ухода за кожей косметические»*, поскольку судом проверено и установлено, что этот ненормативный правовой акт в соответствующей части соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным не подлежит удовлетворению.

В отношении другой части заявленных товаров 03 класса МКТУ решение Роспатента от 18.03.2021 как не соответствующее пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса признано недействительным.

В указанном решении суд отмечает, что Роспатент фактически разделил товары, для индивидуализации которых испрашивалась правовая охрана товарного знака по заявке №2019702519, на две большие группы: для одной группы признал словесный элемент «МИКОНОРМ» способным ввести в заблуждение относительно изготовителя товара, а для другой – ложным указанием на состав и назначение товаров. Отнесение товаров ко второй группе мотивировано Роспатентом только невозможностью их отнесения к первой группе, в то время как применительно к данной ситуации товары должны разделяться на три группы: товары, в отношении которых обозначение является описательным (характеризует товары); товары, в отношении которых обозначение является ложным или вводящим потребителей в заблуждение (вызывая у них правдоподобные ассоциации); товары, в отношении которых обозначение является фантазийным (не описывает товары и не вызывает правдоподобные ассоциации).

В анализируемом перечне может не оказаться товаров, относящихся к одной из групп (например, фантазийных), однако эта ситуация должна быть проанализирована и должны быть сделаны выводы как в отношении товаров, применительно к которым обозначение их характеризует, так и об ассоциации потребителей в отношении иных товаров – являются эти ассоциации правдоподобными или нет.

В связи с чем суд полагает, что в данной части Роспатентом принято решение без учета и оценки всех фактических обстоятельств, имеющих значение для дела.

По указанным причинам решение Роспатента от 18.03.2021 возражение, поступившее 21.01.2021, направлено на повторное рассмотрение с учётом выводов суда.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (25.01.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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.

Согласно пункту 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 его элементов обозначение, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение по заявке № 2019702519 представляет собой словесное обозначение **МИКОНОРМ**, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Как установлено коллегией и подтверждено выводами Суда по интеллектуальным правам словесный элемент заявленного обозначения «МИКОНОРМ» представляет собой название лекарственного противогрибкового средства, выпускаемого в виде крема для наружного применения 1% белого или почти белого

цвета в алюминиевых тубах по 15 г. Действующее вещество: Тербинафин (Terbinafine). Противогрибковое средство применяется наружно, путем нанесения крема тонким слоем на поврежденную кожу и прилегающие участки. Показания препарата Миконорм - профилактика и лечение грибковых инфекций кожи. Регистрационное удостоверение от 12.03.2012 № Л-002113 на препарат «Миконорм» выдано на имя компании Русан Фарма (Индия) и действует бессрочно. (см. общедоступные сведения из сети Интернет: «Реестр лекарственных средств России», сайт <https://www.rlsnet.ru/>; «Справочник лекарственных средств VIDAL», сайт https://www.vidal.ru/drugs/miconorm_12885).

Таким образом, в отношении следующего перечня заявленных товаров 03 класса МКТУ, а именно: *«кремы для кожи; кремы косметические; препараты для ухода за ногтями; средства для ухода за кожей косметические»*, которые в настоящее время могут иметь лечебное и лечебно-профилактическое действие и соотноситься с лекарственным средством «МИКОНОРМ», заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку порождает в сознании потребителя представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности и, следовательно, в отношении данных товаров заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части заявленных товаров 03 класса МКТУ *«абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для ногтей; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества*

влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жасмелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск портновский; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; глиттеры для ногтей; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритвы [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для полирования; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритвы; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус

[парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; накладки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; порошки зубные; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для придания лоска; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; препараты, освежающие дыхание для личной

гигиены; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за обувью; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты

цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]» (далее – Перечень 1) решение Роспатента от 18.03.2021 как не соответствующее пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса признано недействительным.

Перечень товаров 03 класса МКТУ, указанных в Перечне 1, включает такие товары, которые относятся к категории декоративно-косметической и парфюмерно-косметическую продукции, к средствам и препаратам бытовой химии, а также к различным ароматизаторам, в отношении которых обозначение «МИКОНОРМ» не вызывает не соответствующей действительности ассоциации, в связи с чем коллегия полагает, что в отношении данных товаров заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.01.2021, отменить решение Роспатента от 21.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019702519.