

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.

Обозначение **МИКОНОРМ** 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 грибоккам, 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.

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.

Анализ справочных источников информации, таких как: «Реестр лекарственных средств России», сайт <https://www.rlsnet.ru/>; «Справочник лекарственных средств VIDAL», сайт https://www.vidal.ru/drugs/miconorm_12885 показал следующее:

МИКОНОРМ - это 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).

Владелец регистрационного удостоверения ЛС-002113 от 12.03.2012 является ratiopharm India, Pvt.Ltd, а производителем – RUSAN PHARMA, Ltd (Индия).

Применяется наружно, путем нанесения крема тонким слоем на поврежденную кожу и прилегающие участки.

Показания препарата Миконорм - профилактика и лечение грибковых инфекций кожи.

Коллегия отмечает, что указанные выше источники информации являются официальными и общедоступными, а содержащаяся в них информация носит достоверный характер, поскольку представляют собой:

- медицинский портал Видаль-онлайн, представляющий собой электронную версию справочника Видаль "Лекарственные препараты в России", который содержит описания лекарственных препаратов, информационные страницы фирм-производителей и указатели и предназначен для врачей, работников здравоохранения и студентов медицинских ВУЗов;

- Энциклопедию лекарств и товаров аптечного ассортимента российского интернета «Справочник лекарственных препаратов Rlsnet.ru», который предоставляет пользователям доступ к инструкциям, ценам и описаниям лекарственных средств, БАДов, медицинских изделий, медицинских приборов и других товаров. Фармакологический справочник включает информацию о составе и форме выпуска, фармакологическом действии, показаниях к применению, противопоказаниях, побочных действиях, взаимодействии лекарств, способе применения лекарственных препаратов, фармацевтических компаниях. Лекарственный справочник содержит цены на лекарства и товары фармацевтического рынка в Москве и других городах России. Материалы сайта предназначены исключительно для медицинских и фармацевтических работников и носят справочно-информационный характер.

При этом коллегия отмечает, что описание лекарственного препарата «Миконорм» на сайте <https://www.rlsnet.ru/> основано на официальной инструкции и подготовлено в 2007 году для электронного справочника препаратов «Регистр лекарственных средств России РЛС Энциклопедия лекарств» (2008). Дата обновления информации о препарате - 16.11.2020. Следовательно, информация о данном лекарственном препарате и его изготовителе появилась задолго до даты подачи рассматриваемой заявки.

Кроме того, согласно данным с сайта <https://www.rlsnet.ru/> в графе «история перерегистрация» регистрационное удостоверение №ЛС-002113 было перерегистрировано 12.03.2012 и действует бессрочно.

Коллегия также отмечает, что регистрационное удостоверение на лекарственные препараты представляет собой документ, который официально подтверждает факт соотношения лекарства тем техническим характеристикам, которые заявлены производителем, регистрация лекарственного препарата требует длительного времени и средств.

С учетом изложенного выше коллегия полагает, что получение регистрационного удостоверения на лекарственный препарат «Миконорм» в 2006 году, его перерегистрация в 2012 году, публикация сведений о данном препарате в

официальных медицинско-справочных источниках задолго до даты подачи заявки, а

Миконорм

также наличие товарного знака по свидетельству №350892 с приоритетом от 26.05.2006, зарегистрированного на имя Русан Фарма Лтд, Индия в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, а именно противогрибковые кремы», может свидетельствовать о ведении хозяйственной деятельности, связанной с производством препарата «Миконорм» и продвижением его на территории России индийской компанией RUSAN PHARMA, Ltd.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «МИКОНОРМ», тождественный названию препарата Миконорм, который, как было указано выше, имеет конкретный состав (действующее вещество тербинафин), лекарственную форму (крем для наружного применения), назначение (противогрибковое средство) и производителя (RUSAN PHARMA, Ltd (Индия)).

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2019702519 испрашивается в отношении следующих 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 жавелевая; 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; депилятори; 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 бритья [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 кожи; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; 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; наклейки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фиммиамные; 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 лоцення [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 ухода за ногтями; 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 кожей 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]».

С учетом изложенного выше, в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ *«кремы для кожи; кремы косметические; препараты для ухода за ногтями; средства для ухода за кожей косметические»* заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку порождает в сознании потребителя представление о его изготовителе, которое не соответствует действительности.

При этом, несмотря на то, что товары относятся к косметическим средствам, в настоящее время они могут иметь лечебное и лечебно-профилактическое действия и, следовательно, соотносится с товарами 05 класса МКТУ. Что подтверждается информацией, расположенными на сайте <https://www.rlsnet.ru/>, включающей сведениями о косметике лечебного назначения.

В отношении других товаров 03 класса МКТУ, заявленного перечня, указанного выше, коллегия полагает, что при покупке таких товаров, маркированных обозначением воспроизводящим название препарата «МИКОНОРМ», потребитель ожидает получить товар с определенным составом и назначением. Следовательно, в отношении таких товаров, заявленное обозначение воспринимается в качестве ложного указания на состав и назначение товаров.

Ссылка заявителя на судебные решения, указанные в возражении, также не может быть принята во внимание, поскольку факты, установленные этими решениями, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения. При этом сторона данных споров не являлась участником рассмотрения настоящего возражения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 21.03.20.20.