

## 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, рассмотрела поступившее 18.09.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НПО Петровакс Фарм», Московская обл., 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.

Решение Роспатента от 11.06.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018703754 было принято в отношении части услуг 35 класса МКТУ - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и

фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация подписки на газеты для третьих лиц; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; производство программ телемагазинов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования.

В отношении всех заявленных товаров 03, 05 и остальной части услуг 35 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения тем, что 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. Кроме того, обозначение «ЛИДАЗА» используется различными лицами (ООО «Самсон-Мед», АО«НПО «Микроген», ФГУП «НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России) в качестве наименования лекарственного препарата. В связи с этим указано, что 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. Также указано, что в отношении другой части товаров 03, 05 классов МКТУ иного вида и состава регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.09.2019, заявителем были 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;

- препарат «ЛИДАЗА» производится на основе «Гиалуронидазы» («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, Nyasa, Nyason, Nylase, Invasinum, Spredine, Widase и др.;

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

- 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 и 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 были 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 №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 09.04.2014 г.;
6. копия Постановления Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-322/2013 от 23.07.2014 г.;
7. сведения из Реестра лекарственных средств.

На основании изложенного заявителем выражена просьба изменить решение Роспатента от 11.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018703754.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии, по результатам которого Роспатентом было принято решение от 22.11.2019, которым было отказано в удовлетворении возражения от 18.09.2019 и оставлено в силе решение Роспатента от 11.06.2019.

Не согласившись с решением Роспатента от 22.11.2019, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о признании указанного решения недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.09.2020 по делу № СИП-163/2020 было признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента в части отказа в регистрации обозначения по заявке № 2018703754 в отношении всех товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне данной заявки, за исключением товаров 03 класса МКТУ «препараты коллагеновые для косметических целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические», товаров 05 класса 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» и услуг 35 класса МКТУ «торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями». При этом суд своим решением обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «НПО Петровакс Фарм» от 18 сентября 2019 года по заявке № 2018703754 с учетом указанного решения суда.

Указанное решение суда оставлено без изменения Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 декабря 2020 по делу №СИП-163/2020.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, возражение на решение Роспатента от 22.11.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018703754 рассматривается повторно с учетом указанного выше решения суда.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (02.02.2018) поступления заявки № 2018703754 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 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.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

В соответствии с подпунктом 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 потребителя в заблуждение 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный товарный знак «ЛИДАЗА», выполненный стандартным шрифтом.

Государственная регистрация товарного знака по заявке №2018703754 испрашивается для всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых было принято решение об отказе в регистрации.

Рассмотрев повторно возражение ООО «НПО Петровакс Фарм» с учетом решения суда, коллегия отмечает следующее.

В результате анализа словарно-справочных источников информации, а также общедоступных сведений из сети Интернет было установлено, 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)). Также коллегией было принято во внимание то обстоятельство, что на дату подачи заявки обозначение «ЛИДАЗА» использовалось в качестве 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 различных интернет-сайтах, в том числе 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, что сведения, содержащиеся в сети Интернет являются доступными 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, указанных в перечне заявки, в результате использования его различными производителями.

При этом следует отметить, что Судом по интеллектуальным правам была проверена достоверность сведений о приобретении обозначением описательного характера и о его использовании различными лицами ранее даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака и установлено, что согласно письму ФГБУ «НЦЭСМП» в Государственном реестре лекарственных средств действительно зарегистрированы в качестве препаратов гиалуронидазы следующие препараты с наименованием «ЛИДАЗА»: «Лидаза» (держатель или владелец регистрационного удостоверения - Общество с ограниченной ответственностью «Самсон Мед», дата регистрации 29.05.2009, регистрационное удостоверение РN00820/01); «Лидаза» (держатель или владелец регистрационного



удостоверения - Акционерное общество «НПО Микроген», дата регистрации 04.09.2009, регистрационное удостоверение ЛСР-007075/08); «Лидаза-М» (держатель или владелец регистрационного удостоверения - Федеральное государственное унитарное предприятие «НПО Микроген» Министерства здравоохранения России, дата регистрации 26.02.2008, регистрационное удостоверение ЛСР-001050/08), что указывает на достоверность сведений из открытых источников в сети Интернет о том, что различные лица производят лекарственные препараты гиалуронидазы под рассматриваемым обозначением и что обозначение известно среди специалистов как наименование препарата.

Таким образом, выводы Роспатента о том, что заявленное словесное обозначение «ЛИДАЗА» в отношении части товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ, для которых испрашивалась государственная регистрация товарного знака, может восприниматься исключительно в прямом (непереносном) значении и прямо указывать на конкретные товары, их свойства и результат оказания услуг, а также что оно утратило различительную способность, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Этот вывод совпадает также с позицией Суда по интеллектуальным правам относительно охраноспособности анализируемого обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты коллагеновые для косметических целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические», товаров 05 класса МКТУ «капсулы для фармацевтических целей; медикаменты; медикаменты для человека; препараты белковые для медицинских целей; 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» и услуг 35 класса МКТУ «торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими,

ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями».

При этом следует отметить, что указанный вывод правомерен также для таких товаров 03 класса МКТУ как «кремы косметические; маски косметические; наборы косметические», 05 класса МКТУ «мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; препараты для обработки ожогов» и услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; сравнение цен; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей

товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов», которые могут восприниматься в качестве описательной характеристики свойств указанных товаров 03, 05 классов МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ. При этом следует отметить, что указанные услуги представляют собой совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения потребительского спроса на товары, увеличения их продаж, расширения рыночного поля товаров, и являются услугами, предназначенными для продвижения этих товаров. В случае, если упомянутые выше товары и услуги не обладают соответствующими характеристиками, заявленное обозначение будет являться ложным указанием или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями – адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. Следует отметить, что данной нормой охватываются лишь обозначения, которые ложно указывают на свойства того товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана. Обозначения, указывающие на не присущее товару свойство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не являются.

Вопрос о том, является ли обозначение ложным, рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение в отношении одних товаров может быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Учитывая описательный характер обозначения «ЛИДАЗА» для вышеуказанной части товаров 03 и 05 классов МКТУ, коллегия пришла к выводу, что для товаров, не являющихся товарами того же вида или свойств, заявленное обозначение является ложным указанием вида или свойств товаров или способным ввести потребителя в заблуждение относительно этих характеристик. К таким товарам следует отнести, например, такие товары как «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; вазелин косметический; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вода жавелевая; вода лавандовая; гелиотропин; гераниол; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; ладан; мускус [парфюмерия]; пемза; пероксид водорода для косметических целей; акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; дигиталин; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; опий; опodelьдок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окулирования против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; средства противозачаточные химические; средства противопаразитарные; средства седативные; средства слабительные; средства тонизирующие [лекарственные

препараты]; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; яды и т.д. и т.п.»).

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

Вместе с тем, следует согласиться с судом, что перечень заявленных товаров и услуг содержит ряд товаров, в отношении которых заявленное обозначение не подпадает под действие положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, что обусловлено следующим.

Для таких товаров 03 класса МКТУ как «абразивы; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; камни шлифовальные; наждак; наклейки для ногтей; ногти искусственные; палочки фимиамные; пеналы для губной помады; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; ресницы искусственные; ткань наждачная; шкурка стеклянная», товаров 05 класса МКТУ «воск формовочный для стоматологических целей; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; подгузники детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; подушечки, используемые при кормлении грудью; прокладки гигиенические; прокладки ежедневные [гигиенические]; тампоны гигиенические для женщин; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники детские; фарфор для зубных протезов», по мнению коллегии, заявленное обозначение обладает фантазийным характером, поскольку не указывает на какие-либо определенные характеристики этих товаров и никак не связано с ними, а также не является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение в силу того, что предположение о наличии в их составе каких-либо ферментов вообще или подобных ферменту гиалуронидаза является неправдоподобным, что свидетельствует о охраноспособности обозначения для части заявленных товаров.

В связи с изложенным в отношении вышеуказанной части товаров 03 и 05 классов МКТУ заявленное обозначение признано соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.09.2019, изменить решение Роспатента от 11.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018703754.**