## 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 №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.

Решение Роспатента от 11.06.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018703755 было принято в отношении части услуг 35 класса МКТУ - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги подбору посреднические ПО потенциальных частных инвесторов 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; онлайнсервисы 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 компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; производство программ телемагазинов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление деклараций; составление налоговых отчетов 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 программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня 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 «LIDAZA» является транслитерацией обозначения «ЛИДАЗА», которое представляет собой 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» Минздравсоцразивития 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 «LIDAZA» является торговым наименованием, разработанным и выведенным на рынок заявителем, предназначено для индивидуализации его товаров. Оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;
- препарат «**LIDAZA**» 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, Hyasa, Hyason, Hylase, 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 «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 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 №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 09.04.2014 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 №2018703755.

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-162/2020 было признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента в части отказа в регистрации обозначения по заявке № 2018703755 в отношении всех товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне данной заявки, за исключением товаров 03 класса МКТУ «препараты коллагеновые 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 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 № 2018703755 с учетом указанного решения суда.

Указанное решение суда оставлено без изменения Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 декабря 2020 по делу №СИП-162/2020.

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 №2018703755 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 № 2018703755 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 отношении использования разными производителями в идентичных

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 «LIDAZA», выполненный стандартным шрифтом.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака по заявке №2018703755 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 «LIDAZA» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита обозначения «ЛИДАЗА», которое 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). Также коллегией было принято во внимание то обстоятельство, что на дату подачи заявки обозначение «ЛИДАЗА» использовалось в качестве наименования препарата 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 04.09.2008). OT Согласно сведениям Интернет, ИЗ сети различных интернет-сайтах, в том числе на сайтах, расположенным на предназначенных ДЛЯ отзывов 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 №2018703755 обозначение «ЛИДАЗА», являющееся транслитерацией заявленного обозначения, 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 PN00820/01); «Лидаза» (держатель или владелец регистрационного удостоверения - Акционерное общество «НПО Микроген», дата регистрации ЛСР-007075/08); 04.09.2009, регистрационное удостоверение «ЛИДАЗА-М» (держатель владелец регистрационного удостоверения - Федеральное ИЛИ предприятие «НПО Микроген» Министерства государственное унитарное 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 «LIDAZA» 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 охраноспособности анализируемого обозначения правам относительно 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; ожогов; препараты фармацевтические для лечения солнечных 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

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 рекламных распространение 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 отправлений; 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 усилий, действий, разных мер, 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. При этом 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 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 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 добавки пищевые; минеральные пищевые; опий; оподельдок; 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 окуривания 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 трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы женщин; ДЛЯ 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.

Таким образом, 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 №2018703755.