

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.11.2012, поданное по поручению компании Мегаинфарм ГмбХ, Австрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010737327/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010737327/50 с приоритетом от 19.11.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МИРАМИСТИН MYRAMISTIN».

Роспатентом 29.08.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Как указано в заключении экспертизы, обозначение «МИРАМИСТИН» зарегистрированное в качестве товарного знака в 1996 году (свидетельство №157563) в отношении товаров 05 класса МКТУ, представляет собой название антисептика созданное в 70-е годы российскими учеными.

Согласно информации, размещенной в сети Интернет, МИРАМИСТИН выпускался отечественной промышленностью в течение долгого периода времени, приобрел узнаваемость и широкую известность, вошел в справочную литературу как лекарственный препарат определенного фармакологического действия – антисептик для наружного применения, который, по сведениям РЛС, имеет определенный химический состав (бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил]аммония хлорид, моногидрат), см. www.rlsnet.ru.

Описание препарата МИРАМИСТИН включено в медицинскую справочную литературу (см. Реестр лекарственных средств, справочник ВИДАЛЬ, Словарь медицинских терминов) и благодаря сети Интернет доступно широкому кругу потребителей.

В связи с тем, что МИРАМИСТИН известен именно как название антисептика, регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение.

Из представленных заявителем дополнительных материалов, в том числе описаний изобретений к патентам средства для косметического ухода за проблемной кожей и средства интимной косметики, следует, что МИРАМИСТИН входит их состав как вещество, определяющее свойства. В этой связи, в отношении упомянутых товаров 03 класса МКТУ обозначение МИРАМИСТИН указывает на состав и свойства товара, следовательно, является неохраняемым.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.11.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель - Мегаинфарм ГмбХ, обладает исключительными правами на товарный знак «МИРАМИСТИН» по свидетельству №157563 с приоритетом от 25.07.1996, зарегистрированного в отношении товаров 05 класса МКТУ «лекарственные средства для человека, лекарственные средства для медицинских целей, фармацевтические препараты»;

- производство и реализация препарата «МИРАМИСТИН» в России осуществляется ООО «Инфамед», являющимся лицензиатом Мегаинфарм ГмбХ, при этом данные компании имеют длительные производственные связи;

- разработчик препарата «МИРАМИСТИН» госпожа Адолина Рудько является исполнительным директором компании Мегаинфарм ГмбХ, и в то же время автором и патентообладателем российских и евразийских патентов, включающих в себя «МИРАМИСТИН», в том числе патенты №2201207 «Средство для интимной косметики», №2201208 «Средство для косметического ухода за проблемной кожей», Евразийский патент №0006252 «Средство косметическое для косметического ухода за ногтями, кожей лица, волосистой частью головы, спины, ног и рук»;

- таким образом, в результате длительных исследований была проверена и подтверждена область применения препарата «МИРАМИСТИН» также и в косметических целях, т.е. для заявленных товаров 03 класса МКТУ;

- наличие фармакологического действия препарата не исключает его применение также в косметологии, парфюмерии и для бытовых гигиенических средств;

- средство «МИРАМИСТИН» является препаратом нового поколения и обладает широким спектром действия, который эффективно используется, в том числе для предупреждения бактериальных, грибковых и вирусных инфекций, оказывает стимулирующее действие на иммунитет человека;

- желание всеобъемлюще защитить свои права на товарный знак «МИРАМИСТИН MYRAMISTIN», в том числе для товаров 03 класса МКТУ, было вызвано сделанными новыми открытиями в области применения и промышленного использования «МИРАМИСТИН»;

- проверенное и запатентованное антисептическое средство «МИРАМИСТИН» при добавлении в мыла, зубные порошки и пасты, косметику улучшает свойства, придавая этим средствам обеззараживающий и очищающий эффект, кроме того, известно такое понятие как «лечебная косметика»;

- все вышеизложенное свидетельствует о том, что обозначение «МИРАМИСТИН MYRAMISTIN» в отношении товаров 03 класса МКТУ не будет вводить потребителя в заблуждение;

- заявитель обладает исключительными правами на товарные знаки «МИСТИН MISTIN» по свидетельству №425922, «МИСТОМИРИН» по свидетельству №276052, «МИРАСЕПТИН MYRASEPTIN» по свидетельству №267841, «ОКОМИСТИН» по свидетельству №472338, изобразительные товарные знаки по свидетельствам №364932, №359037, зарегистрированные в отношении 03 и 05 классов МКТУ;

- существует множество регистраций товарных знаков на имя разных правообладателей, правовая охрана которым предоставлена в отношении 03, 05 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов, а также с учетом сделанного на заседании коллегии 01.03.2013 уточнения перечня заявленных товаров, заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010737327/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для товаров 03 класса МКТУ «МЫЛА; косметика; лосьоны для волос; зубные порошки и пасты».

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- публикация регистрации №157563 [1];
- приложение к свидетельству №157563 о регистрации лицензионного договора [2];
- публикации патентов [3];
- судебное решение, касающееся установления авторского права на обозначение «МИРАМИСТИН» [4];
- публикации патентов №2201208 и №2201207 [5];
- публикации сайтов infamed.ru/miramistin.ru [6];
- публикации регистраций принадлежащих заявителю товарных знаков [7];
- публикации поданных заявок на регистрацию товарных знаков заявителя [8];

- публикации регистраций товарных знаков в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ;
- инструкция по применению лекарственного препарата «МИРАМИСТИН» [9];
- брошюра «МИРАМИСТИН». Косметические биотехнологии для лечения и профилактики» [10];
- образцы продукции [11].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (19.11.2010) поступления заявки №2010737327/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «МИРАМИСТИН MYRAMISTIN» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы латиницы. Словесные элементы «МИРАМИСТИН» и «MYRAMISTIN» расположены друг под другом. Правовая охрана товарного знака с учетом корректировки перечня испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла; косметика; лосьоны для волос; зубные порошки и пасты».

Анализ заявленного обозначения показал, что слово «МИРАМИСТИН» и его транслитерация буквами латинского алфавита «MYRAMISTIN» являются фантазийными. Обозначение «МИРАМИСТИН» используется в качестве названия антисептического средства с определенным химическим составом - бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил]аммония хлорид, моногидрат, и зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №157563 в отношении товаров 05 класса на имя заявителя по рассматриваемой заявке.

Препарат «МИРАМИСТИН» обладает широким спектром антимикробного действия, активизирует процессы регенерации т.д. Имеющиеся в деле материалы [5] свидетельствуют о том, что антисептическое средство «МИРАМЕСТИН» положено в основу нескольких изобретений, касающихся средств для косметических целей - «Средство для интимной косметики» (патент №2201207) и «Средство для косметического ухода за проблемной кожей» (патент №2201208).

Принимая во внимание фантазийный характер словесного обозначения «МИРАМИСТИН», наличие у заявителя исключительных прав на данное обозначение в отношении товаров 05 класса МКТУ, а также научные разработки в

области косметологии с применением антисептического средства «МИРАМИСТИН», можно сделать вывод о том, что обозначение «МИРАМИСТИН MYRAMISTIN» является охраноспособным обозначением для заявленных товаров 03 класса МКТУ, относящихся к области косметологии, и не способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, обладающего определенными свойствами.

Таким образом, с учетом всех обстоятельств дела отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла; косметика; лосьоны для волос; зубные порошки и пасты».

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.11.2012, отменить решение Роспатента от 29.08.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010737327.