

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 02.04.2014, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.04.2014, на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011739172, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011739172 с приоритетом от 29.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Меганифарм ГмбХ, Австрия (далее - заявитель) в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 10, 16, 17, 32, 35, 40, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МИРАМИСТИН», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита малинового цвета.

Роспатентом 27.11.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011739172 для части заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ. В отношении остальных заявленных товаров и услуг заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что «МИРАМИСТИН» - это лекарственный препарат определенного назначения (антисептический лекарственный препарат с широким спектром антимикробного действия), и правообладателем товарных знаков по свидетельствам №157563 в отношении товаров 05 класса МКТУ – «лекарственные средства для человека, лекарственные средства для медицинских целей, фармацевтические препараты» и №488588 в отношении товаров 03 класса МКТУ – «мыла; косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты» является заявитель по данной заявке – Мегаинфарм ГмбХ, Австрия, в связи с чем заявленное обозначение может быть зарегистрировано только для вышеперечисленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

В отношении остальных товаров и услуг, имеющих иные свойства и назначение, регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения заявленных товаров и услуг, а также может нанести вред здоровью и привести к опасным социальным последствиям. В связи с изложенным экспертизой также сделан вывод о противоречии такой регистрации общественным интересам.

В возражении от 02.04.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «МИРАМИСТИН» не будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара, поскольку название препарата само по себе не описывает вид или свойства товара;

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

- профилактическая активность препарата «МИРАМИСТИН» проявляется независимо от локализации (места сосредоточения) возбудителей;

- при наличии на креме, лосьоне или салфетках косметических названия «МИРАМИСТИН», любой здравомыслящий человек придет к заключению, что это медицинское изделие, обработанное антисептическим препаратом;

- для потребителей, кто знает свойства препарата «МИРАМИСТИН», обозначение «МИРАМИСТИН» не будет восприниматься как ложное в силу правдоподобия, а для других потребителей, в силу отсутствия знаний и ассоциаций, оно будет воспринимать как фантазийный товарный знак в отношении всех заявленных товаров и услуг;

- в отношении препарата «МИРАМИСТИН» имеется целый ряд патентов, что подтверждает его промышленную применимость в различных областях - ветеринарии, хирургии, дерматологии, микробиологии, вирусологии, урологии, венерологии, офтальмологии, косметологии;

- таким образом, заявленное обозначение не является ложным и не вводит потребителя в заблуждение, поскольку оно реально используется для товаров 03, 05 и 10 классов МКТУ;

- в отношении остальных заявленных товаров и услуг 01, 09, 16, 17, 32, 35, 40, 44 классов МКТУ заявленное обозначение также не является ложным, поскольку оно не содержит сведений, не соответствующих действительности, и, таким образом, не создает возможности для обмана потребителей;

- согласно здравому смыслу в заявленном обозначении «МИРАМИСТИН» не содержится никакой ненависти, вражды, дискриминации, призывов к экстремизму, а также клеветы и оскорблений чувств верующих, в связи с чем, оно неправомерно отнесено к обозначениям, противоречащим общественным интересам;

- кроме того, регистрация заявленного обозначения в отношении всех товаров 01, 03, 05 10 и услуг 44 классов МКТУ возможна, прежде всего, в связи с их однородностью с товарами, в отношении которых у заявителя уже имеется исключительное право на товарный знак «МИРАМИСТИН».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011739172 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикация регистраций №157563 и №488588 [1];
- регистрационное удостоверение и Решение Министерства здравоохранения [2];
- публикации патентов [3];
- Решение Роспатента от 26.03.2013 о регистрации товарного знака по заявке №2010737327 [4];
- публикации Евразийских патентов [5];
- Лицензионный договор (с изменениями) [6];
- публикация Интернет сайта www.miramistin.ru [7];
- публикация Википедии [8];
- копия брошюры [9];
- печатные материалы [10];
- копия пособия [11];
- публикации регистраций на имя других правообладателей [12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (29.11.2011) заявки №2011739172 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (далее – Правила).

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 в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Пунктом 2.5.2 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МИРАМИСТИН», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита малинового цвета. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 10, 16, 17, 32, 35, 40, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения показал, что слово «МИРАМИСТИН» является фантазийными.

Действительно, обозначение «МИРАМИСТИН» используется заявителем, преимущественно, в качестве названия антисептического средства с определенным химическим составом -бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил]аммония хлорид, моногидрат.

Вместе с тем, препарат «МИРАМИСТИН» является антимикробным веществом нового поколения и обладает широким спектром действия, которое эффективно используется в различных областях - ветеринарии, хирургии, дерматологии, микробиологии, вирусологии, урологии, венерологии, офтальмологии, косметологии. О возможности широкого применения данного препарата свидетельствует наличие большого количества патентов, включающих антисептическое средство «МИРАМИСТИН» [3; 5].

Кроме того, заявитель по рассматриваемой заявке является правообладателем товарных знаков, включающих словесный элемент «МИРАМИСТИН» по свидетельствам №157563 (зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «лекарственные средства для человека, лекарственные средства для медицинских целей, фармацевтические препараты») и №488588 (зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ «мыла; косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты»).

Реальная возможность использования препарата «МИРАМИСТИН» в качестве компонента в составе заявленных товаров 03, 05 класса МКТУ опровергает вывод экспертизы о ложности заявленного обозначения и его способности вводить потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения товаров.

В данном случае, потребители, знакомые с препаратом «МИРАМИСТИН», могут предположить, что лекарственные средства иного вида, либо косметические средства, сопровождаемые заявленным обозначением, включают препарат «МИРАМИСТИН» как компонент, что соответствует действительности.

Что касается иных товаров и услуг, указанных в перечне заявки №2011739172, то несмотря на то, что в материалах дела отсутствуют документы, демонстрирующие возможность использования заявленного обозначения для их маркировки, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает возможности введения потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения товаров в силу фантазийности словесного элемента «МИРАМИСТИН».

По мнению коллегии палаты по патентным спорам высокая степень известности российским потребителям антисептика, маркированного обозначением

«МИРАМИСТИН», который изготавливается под контролем компании Меганифарм ГмбХ, то есть под контролем заявителя по рассматриваемой заявке, не является препятствием для регистрации этого фантазийного обозначения для иных видов товаров и услуг на имя Меганифарм ГмбХ.

Фантазийный характер заявленного обозначения и преимущественно «медицинская и гигиеническая» направленность товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011739172, свидетельствуют о необоснованности вывода экспертизы о противоречии обозначения «МИРАМИСТИН» общественным интересам.

Таким образом, с учетом всех обстоятельств дела отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 02.04.2014, изменить решение Роспатента от 27.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011739172.