

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, рассмотрела возражение от 05.07.2013, поданное ООО «Консорциум-Пик и ООО «ПИК-ФАРМА», Российская Федерация (далее - лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 441977, при этом установила следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.08.2011 за № 441977 по заявке № 2010702143 с приоритетом от 29.01.2010 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 29.01.2020.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КАРНИТОН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В палату по патентным спорам 05.07.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 441977, мотивированное несоответствием регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лица, подавшие возражение, являются правообладателем товарного знака «ЭЛЬКАР» и производителем одноименного лекарственного средства,

представляющего собой 20% водный раствор L-карнитина (левокарнитина);

- оспариваемый товарный знак «КАРНИТОН» является сходным до степени смешения с обозначением «КАРНИТИН», которое представляет собой международное непатентуемое наименование (МНН);
- высокая степень сходства обозначений «КАРНИТОН» и «КАРНИТИН» способна породить в сознании потребителя ассоциацию о наличии у товаров, маркированных знаком «КАРНИТОН», качественных характеристик лекарственного средства «КАРНИТИН». В этой связи в отношении товаров, не относящихся к лекарственным средствам, оспариваемый товарный знак является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение;
- регистрация товарного знака «КАРНИТОН», сходного до степени смешения с международным непатентуемым наименованием «КАРНИТИН», противоречит общественным интересам, так как обуславливает возможность недобросовестной конкуренции и получение необоснованных преимуществ по сравнению с другими компаниями-производителями.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 441977 недействительным в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены материалы [1].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 441977, в установленном порядке уведомленный о поступлении возражения от 05.07.2013, отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.01.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, содержащим элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, относятся 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.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, 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.

Признаки, приведенные в пункте 2.5.2 Правил, не являются исчерпывающими.

Оспариваемый товарный знак «КАРНИТОН» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Предоставление правовой охрана знаку оспаривается в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно «средства для ухода за полостью рта медицинские, включая лечебные и лечебно-профилактические зубные пасты, в том числе детские; чаи травяные для медицинских целей, чай для похудения

медицинский; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; биологически активные добавки к пище».

Анализ оспариваемого товарного знака «КАРНИТОН» и представленных материалов [1], а также Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №12436/11 от 28.02.2012 показал, что он является производным от международного непатентованного наименования (МНН) «КАРНИТИН».

Так, перечень МНН для фармацевтических веществ (см. Дополнение к Хронике Всемирной Организации Здравоохранения, 1977, том 31, № 10) включает наименование и химическую формулу «Карнитина» (Carnitine, Carnitinum). Согласно Энциклопедии лекарств (Москва, «РЛС-2007», 2006 г.) наименование «Карнитин» (Carnitine) внесено в Регистр лекарственных средств России.

Следует отметить, что обозначение «КАРНИТОН» на предмет его сходства с МНН «КАРНИТИН» всесторонне исследовалось в судебных актах по делу № А-40-66999/10-25-563 разных судебных инстанций, вплоть до Высшего арбитражного суда Российской Федерации (Постановление Президиума ВАС РФ от 28.02.2012 № 12436/11). В данном Постановлении, в частности, указано на следующее.

На заседании 46-й Всемирной ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мае 1993 года была принята резолюция WHA 46.19 по международным непатентованным наименованиям, в которой на государства-участников ВОЗ были возложены обязательства по препятствованию использования международных непатентованных наименований либо производных от них названий в составе товарных знаков. Рекомендации ВОЗ не содержат юридически обязательных норм, но имеют большое значение, поскольку могут получать последующее воплощение в практике государств-участников.

Международное непатентованное наименование (International Nonproprietary Names, то же самое, что «международные имена, не имеющие владельцев») - это уникальное название фармакологического вещества, которое присваивается ВОЗ, имеет всемирное признание, служит универсальным идентификатором активных веществ в составе лекарственного средства. С учетом указанных положений

международное непатентованное наименование может быть отнесено к общепринятым терминам (то есть к лексической единице, характерной для определенной области науки (фармакологии)), поскольку является названием фармакологического вещества. Оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Товарный знак «КАРНИТОН» является производным от международного непатентованного наименования «карнитин» («левокарнитин», «ацетилкарнитин») и сходен с ним до степени смешения по фонетическим и визуальным признакам, ассоциируется с ним в целом, несмотря на незначительное отличие (в одном звуке или букве).

Принимая во внимание, что товарный знак «КАРНИТОН» зарегистрирован для товаров, не являющихся фармацевтическими препаратами, можно сделать вывод, что регистрация данного товарного знака, сходного до степени смешения с международным непатентованным наименованием «карнитин», подлежащим применению в отношении лекарственных препаратов, приводит к введению потребителя в заблуждение относительно принадлежности не являющегося лекарственным средством товара, маркированного этим товарным знаком, к лекарственным средствам.

Регистрация товарного знака «КАРНИТОН» может создать препятствие для производства и доступа на российский рынок лекарственных средств одной фармакологической группы с «карнитином», так как правообладатель имеет исключительное право запрещать использование любых сходных до степени смешения с его товарным знаком обозначений в отношении однородных товаров. В то же время действия правообладателя по защите исключительного права на свой товарный знак, создаст препятствие для свободного использования МНН на территории Российской Федерации, что будет противоречить публичным интересам и праву каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированное статьей 41 Конституции Российской Федерации.

Оценивая вышеизложенное в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 05.07.2013, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 441977 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.