

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 10.05.2016 возражение ООО «Консорциум-ПИК» и ООО «ПИК-ФАРМА», Москва (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №551021, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.08.2015 за №551021 по заявке №2013730375 с приоритетом от 03.09.2013 на имя ЗАО «Алтайвитамины», г. Бийск (далее — правообладатель) в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЭЛЬКАРДИО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что регистрация товарного знака по свидетельству №551021 произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заинтересованность ООО «Консорциум-ПИК» и ООО «ПИК-ФАРМА» в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному

знаку № 551021 подтверждается тем, что ООО «Консорциум-ПИК» является правообладателем словесного товарного знака ЭЛЬКАР, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания за номером 162966 в отношении товаров 5 класса МКТУ, а именно, в отношении фармацевтических и ветеринарных препаратов, включая витамины, витаминные и лекарственные добавки к кормам, детское питание, диетическое питание для медицинских целей; а также правообладателем словесного товарного знака ЭЛЬКАР, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания за номером 461195 в отношении товаров 5 класса МКТУ, а именно, в отношении гигиенических препаратов для медицинских целей, диетических веществ для медицинских целей, детского питания, пластырей, перевязочных материалов, материалов для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, дезинфицирующих средств, препаратов для уничтожения вредных животных, фунгицидов, гербицидов;

- ООО «ПИК-ФАРМА» изготавливает лекарственное средство ЭЛЬКАР (далее – ЛС ЭЛЬКАР) с 2005 г. и вводит его в гражданский оборот на протяжении более 10 лет, по данным DSM Group, основанным на анализе ежемесячного розничного аудита, госпитального аудита и аудита льготного лекарственного обеспечения фармацевтического рынка России за период с 2006 по 2015 гг. было продано более 12 500 000 упаковок ЛС ЭЛЬКАР, на конец 2015 г. доля ЛС ЭЛЬКАР на рынке ЛС и БАД, содержащих L-карнитин, составила более 60%;

- за это время ЛС ЭЛЬКАР приобрело известность в среде потребителей, а длительное использование обозначения ЭЛЬКАР позволило обеспечить его высокую узнаваемость на рынке лекарственных средств и биологически активных добавок, в состав которых входит активное вещество L-карнитин, широко применяемое, в частности, в спортивной медицине, при интенсивных тренировках и высоких физических нагрузках, что подтверждается, в частности, инструкцией по медицинскому применению препарата;

- широкая известность ЛС ЭЛЬКАР и его изготовителя ООО «ПИК-ФАРМА» может привести к тому, что в случае использования обозначения ЭЛЬКАРДИО, являющегося сходным до степени смешения с обозначением ЭЛЬКАР, в сознании потребителя может создаться впечатление, будто бы БАД ЭЛЬКАРДИО произведен ООО «ПИК-ФАРМА»;

- использование обозначения ЭЛЬКАРДИО в отношении БАД, не содержащего L-карнитин, будет приводить к введению потребителя в заблуждение относительно товара, при этом такое заблуждение в данном конкретном случае может привести к крайне нежелательным последствиям в виде причинения вреда здоровью потребителя;

- учитывая, что ЛС ЭЛЬКАР находится в гражданском обороте продолжительное время, у потребителя уже сложилось впечатление о том, что обозначение ЭЛЬКАР свидетельствует о наличии в составе товара L-карнитина, следовательно, при введении БАД ЭЛЬКАРДИО в гражданский оборот у потребителя может возникнуть неверное впечатление, что БАД ЭЛЬКАРДИО также является источником L-карнитина и не содержит каких-либо иных активных веществ;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ со словесными товарными знаками «ЭЛЬКАР» по свидетельству №162966 и «Элькар» по свидетельству №461195 [1 - 2], правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, что обусловлено их фонетическим и графическим сходством.

В возражении изложена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №551021 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о товарных знаках по свидетельствам №№162966 и 461195 [3];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц относительно ООО «ПИК-ФАРМА» [4];

- копия уведомления № 2016Д03857 от 10.03.2016 о поступлении заявления о государственной регистрации распоряжения исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности и/или средством индивидуализации по договору (касается товарного знака № 461195) на 1 л. в 2 экз.[5];

- копия регистрационного удостоверения № ЛС-000184 от 15.04.2005 г. на лекарственное средство ЭЛЬКАР® раствор для приема внутрь с приложением и дополнением на 5 л. в 2 экз. [6];

- копия регистрационного удостоверения № ЛСР-002224 от 31.03.2008 г. на лекарственное средство ЭЛЬКАР® раствор для инъекций - на 1 л. в 2 экз. [7];

- копия свидетельства о государственной регистрации БАД "ЭЛЬКАР®" (шипучие гранулы в пакетиках по 5.0 г) № RU.77.99.88.003.E.010440.11.15 от 27.11.2015 с приложением на 2 л. в 2 экз. [8];

- копия Экспертного заключения от 12.11.2015 г. № 72/э-1475/б-15 - на 10 л. в 2 экз.[9];

- копии 1,2, 18 и 19 страниц договора о производстве и поставке № 72-14 от 22.05.2015 - на 4 л. в 2 экз.[10];

- оригинал письма № б/н от 14.04.2016 г. - на 3 л. в 1 экз. и его копия на 4 л. в 1 экз.[11];

- копия инструкции по медицинскому применению препарата ЭЛЬКАР® и копия регистрационного удостоверения № ЛСР-006143/10 от 30.06.2010 г. на 4 л. в 2 экз.[12];

- распечатка страниц с официального сайта Реестра свидетельств с государственной регистрации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека касательно биологически активной добавки к пище «ЭЛЬКАРДИО» на 2 л. в 2 экз.[13];

- оригинал протокола нотариального осмотра интернет-страницы «ЭЛЬКАРДИО №60» (UPvL: <http://www.altayvitamin.ru/shop/catalog/sportivnaya-meditsinal/elkardio-60/>) интернет-сайта www.altayvitamin.ru на 11 л. в 1 экз. и его копия на 12 л. в 1 экз. [14].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый комбинированный товарный знак не является сходным до степени смешения со словесными товарными знаками [1-2], поскольку не ассоциируется с ними в целом;

- сравниваемые товарные знаки Элькар и ЭЛЬКАРДИО состоят из 5 и 8 букв/звуков, при этом элемент «кардио-» является формантой, обозначающей сердце (см. прилагаемую распечатку из сети Интернет), ее включение в состав словесных элементов указывает на свойства, особенности или назначение понятия, объекта, препарата;

- обозначение L (эль) указывает на расположение функциональной группы в конкретном соединении, как таковое оно входит в состав многих веществ (L-глутамин, L-карнитин, L-лизин, L-цитруллин, L-аргинин) (см.приложение), следовательно, общий элемент «эль-» в сравниваемых товарных знаках является слабым, характеризующим свойства товара, т.е. начальные части товарных знаков не обеспечивают сами по себе идентификацию товаров конкретного производителя;

- ссылка в возражении на пункт 4.2.1.2.6 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство необоснована, поскольку под вхождением одного знака в другой понимается простое добавление к товарному знаку одной или нескольких букв, либо отдельных словесных обозначений без изменения его смысловых характеристик, в данном случае товарный знак ЭЛЬКАРДИО качественно отличается по смыслу и восприятию от товарного знака ЭЛЬКАР за счет ассоциативного указания на назначение препарата;

- с точки зрения фонетического восприятия товарный знак ЭЛЬКАРДИО разделяется на две части: ЭЛЬ- и -КАРДИО, товарный знак Элькар воспринимается как единое слово;

- несмотря на то, что обозначения ЭЛЬКАРДИО и Элькар не имеют смыслового значения, оспариваемый товарный знак в силу наличия в его составе форманты -кардио создает у потребителей устойчивую ассоциативную связь с сердцем, в то время как товарные знаки Элькар лишены какой-либо смысловой ассоциации;

- отсутствие смыслового сходства парадоксальным образом следует из приведенных в возражении доводов, в частности, по мнению подавших возражение лиц, слог (- кар) в товарном знаке Элькар указывают на наличие в составе препарата элькарнитина, хотя данный довод носит исключительно декларативный характер, сам по себе он может только подтвердить различную семантику товарных знаков, связанную с указанием на различное назначение препаратов;

- таким образом, товарный знак ЭЛЬКАРДИО не является сходным с товарными знаками по семантическому признаку сходства;

- визуальные различия сравниваемых товарных знаков определяются различным количеством входящих в их состав букв и, соответственно, их разной длиной, написание знаков стандартным шрифтом не акцентирует внимания на визуальных параметрах и поэтому имеет нейтральное значение с точки зрения их зрительного восприятия;

- товары 5 класса относятся к товарам, непосредственно влияющим на жизнь и здоровье, эта особенность товаров 5 класса имеет непосредственное отношение к определению возможности смешения товарных знаков потребителями, в частности, при приобретении товаров 5 класса потребители проявляют повышенную внимательность, выбирая тот или иной препарат, они в первую очередь ориентируются на свои конкретные проблемы со здоровьем, анализируют информацию о составе препарата, его назначении и противопоказаниях;

- препараты Элькар и ЭЛЬКАРДИО имеют различные составы действующих/вспомогательных веществ: левокарнитин (карнифит), аргинин и

таурин соответственно, различаются назначение и противопоказания, эти различия отражены в материалах возражения;

- препарат Элькар является лекарственным средством, тогда как товарный знак ЭЛЬКАРДИО применяется в отношении БАД к пище;

- согласно МЕТОДИКЕ ПРОВЕРКИ НАЗВАНИЙ НА ГРАФИЧЕСКОЕ И ФОНЕТИЧЕСКОЕ СХОДСТВО (приложение к Методическим рекомендациям «Рациональный выбор названий лекарственных средств»), «общее правило состоит в том, что при подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании»;

- товарный знак ЭЛЬКАРДИО полностью соответствует указанному нормативу, установленному в целях предотвращения смешения названий лекарственных препаратов;

- довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров необоснован;

- в соответствии с постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 2979/06 угроза смешения товарных знаков имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой, или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию;

- согласно материалам возражения, производителем БАД Элькар является компания E-PHARMA Trento S.p.a., кроме того, право пользования товарными знаками предоставлено различным лицам на основании лицензионных и сублицензионных договоров, при этом согласно действующему законодательству, на упаковке лекарственных препаратов/БАД указываются их производители;

- материалы возражения не подтверждают, что какое-либо из подавших возражение лиц известно потребителям или воспринимается ими как производитель продукции под товарным знаком Элькар;

- препарат ЭЛЬКАРДИО выпускается правообладателем товарного знака ЭЛЬКАРДИО около 3 лет, за это время он приобрел известность на рынке и

завоевал признание потребителей, о чем свидетельствуют, в частности, победа на XVII конкурсе «Лучший алтайский товар года» в 2014 году, победа на Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России» в 2015 г.;

- доводы возражения в части обоснования мотива введения потребителя в заблуждение относительно товара носят декларативный характер, в частности, объемы использования товарного знака Элькар сами по себе не подтверждают, что обозначение Элькар указывает на наличие в составе препарата L-карнитина, в качестве действующего вещества и МНН препарата Элькар указан левокарнитин (карнифит), а не L-карнитин, соответствующая информация доводится до сведения потребителей, не являющихся специалистами в области химии;

- само по себе обозначение Элькар не указывает на то, что оно является производным от L-карнитина или содержит его в своем составе, товарный знак ЭЛЬКАРДИО также не содержит указаний на то, что он содержит в составе L-карнитин.

К отзыву приложены:

- распечатка из электронного словаря [15];
- копии дипломов [16].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.09.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №551021 представляет собой словесное обозначение «ЭЛЬКАРДИО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ – кремы для кожи; средства косметические и 05 класса МКТУ – вещества диетические для медицинских целей; воды минеральные для медицинских целей; гематоген; добавки пищевые; конфеты лекарственные; леденцы лекарственные; мази; мази для фармацевтических целей; масла лекарственные; медикаменты; медикаменты для человека; микстуры; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; отвары для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; пластыри медицинские; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; резинка жевательная для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства тонизирующие (лекарственные препараты); суппозитории; свечи медицинские; таблетки-антиоксиданты; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; эликсиры (фармацевтические препараты).

Согласно возражению оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками [1-2], зарегистрированными ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ЭЛЬКАР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические и ветеринарные препараты, включая витамины, витаминные и лекарственные добавки к нормам, детское питание, диетическое питание для медицинских целей.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «Элькар», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ - гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Сопоставляемые товарные знаки «ЭЛЬКАРДИО» и «ЭЛЬКАР/Элькар» являются сходными фонетически, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение противопоставленных знаков в оспариваемый товарный знак. Наличие трех дополнительных звуков в конечной части оспариваемого знака не является в данном случае существенным для установления звукового сходства сравниваемых знаков, поскольку основное внимание потребителя акцентируется на начальной (в рассматриваемом случае – тождественной), наиболее сильной части обозначения.

Сравниваемые знаки не имеют смысловых значений в общедоступных словарных источниках информации, следовательно, оценить их по семантическому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным.

Использование при выполнении сравниваемых обозначений стандартного шрифта и букв одного алфавита сближает их по визуальному восприятию, ввиду чего различия оспариваемого знака и товарных знаков [1-2], обусловленные их разной длиной, не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве обозначений.

Таким образом, наличие фонетического сходства сравниваемых товарных знаков при отсутствии у них смысловых значений позволяет сделать вывод об их сходстве между собой.

В отношении довода правообладателя, касающегося того, что в соответствии с методикой проверки заявленных названий на графическое и фонетическое сходство, изложенной в Приложении №1 к Методическим рекомендациям по рациональному выбору названий лекарственных средств (далее – Методика), различия между обозначениями, являющимися наименованиями лекарственных средств, должны составлять не менее трех букв, коллегия отмечает следующее.

Указанные Методические рекомендации не относятся к нормативным документам, на основании которых проводится экспертиза обозначений на тождество и сходство товарных знаков. Приведенная в указанном документе методика проверки наименований на графическое и фонетическое сходство носит рекомендательный характер и касается только названий лекарственных средств. При этом следует отметить, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован для широкого перечня товаров 05 класса МКТУ, а не только лекарственных препаратов. Кроме того, согласно указанной Методике наименование считается сходным с другим наименованием, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия, что соответствует требованиям, изложенным в пункте 14.4.2 Правил.

Анализ перечня товаров, в отношении которых испрашивается признание товарного знака по свидетельству №551021 недействительным, и товаров, в отношении которых действуют противопоставленные знаки [1-2], показал, что часть товаров является идентичной (например, диетические вещества для медицинских целей, фармацевтические препараты), а другая часть – однородной, поскольку они относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение (для медицинских и фармацевтических целей), один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Таким образом, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого

товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду возможного введения потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак «ЭЛЬКАРДИО» не имеет смыслового значения, что подтверждается его отсутствием в общедоступных словарно-справочных источниках информации, что свидетельствует о его фантазийном характере.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности, что свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак удовлетворяет требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Довод возражения о том, что потребители будут введены в заблуждение относительно товаров и производителя этих товаров, маркированных оспариваемым знаком, ввиду широкой известности лекарственного средства Элькар и его производителя ООО «ПИК-ФАРМА», является недоказанным. В частности, сведений только об объемах продаж указанного товара недостаточно для вывода о том, что товар, маркированный оспариваемым знаком, ассоциировался у российского потребителя до даты приоритета товарного знака по свидетельству №551021 не с правообладателем, а с лицом, подавшим возражение.

При этом следует отметить, что товар, маркируемый оспариваемым товарным знаком «ЭЛЬКАРДИО», также приобрел на российском рынке определенную известность и был отмечен дипломами Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» в 2014 и 2015 годах.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания указанного товарного знака несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.05.2016, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №551021 недействительным в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.