

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.02.2010 поданное ЗАО «АКВИОН», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371209, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007732039/50 с приоритетом от 17.10.2007 зарегистрирован 04.02.2009 за № 371209 на имя ООО «Консорциум-ПИК», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Элькар», выполненного буквами русского алфавита, и изобразительных элементов в виде разноцветных треугольников, расположенных сверху и снизу от словесного элемента «Элькар». Обозначение выполнено в красном, светло-красном, белом, желтом, светло-зеленом, зеленом, голубом, синем, фиолетовом цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.02.2010 выражена просьба лица, его подавшего, о признании регистрации №371209 недействительной полностью, как произведенной в нарушение требований пунктов 1, 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- в настоящее время на российском рынке присутствует фармацевтический препарат, маркируемый оспариваемым товарным знаком «Элькар»;

- в соответствии с приложенной к возражению инструкцией по применению, в состав препарата «Элькар» в качестве активного вещества входит L-карнитин (левокарнитин). L-карнитин – это левовращающий изомер карнитина. В нормативной документации левовращающий изомер сокращенно обозначается как «лево» - левокарнитин. Приставка «лево» обозначает L-формы аминокислот;

- таким образом, элькарнитин (L-карнитин) является известным среди потребителей и ассоциируется с аминокислотами или, по крайней мере, с неким химическим соединением, следовательно, обозначение «Элькар», как производное слово – сокращение явствует о связи с веществом L-карнитин;

- учитывая вышеизложенное обозначение «Элькар» указывает на то, что в состав маркируемого указанным товарным знаком лекарственного препарата входит витаминopodobное вещество L-карнитин;

- поскольку обозначение «Элькар» ассоциируется с витаминами, а не с лекарственными средствами, потребитель будет введен в заблуждение относительно товара;

- лицо, подавшее возражение, является производителем биологически активной добавки к пище «КАРНИТОН», активным действующим веществом которого является L-карнитин.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371209 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- инструкция по применению препарата «Элькар» (1);
- распечатки регистраций №№162966, 371209 (2).

Правообладателем товарного знака по свидетельству №371209 был представлен отзыв, мотивированный следующими доводами:

- словесный элемент «Элькар» комбинированного обозначения представляет собой изобретенное слово. Толкование смысла обозначения «Элькар» требует дополнительных рассуждений и домысливаний, которые могут быть различными.

Например, можно предположить, что слово «Элькар» - это сокращение от английских слов «electric car» (электрический автомобиль);

- учитывая изложенное, анализируемый элемент «Элькар» не является описательным;

- лицом, подавшим возражение, не приведены источники информации, где обозначение «Элькар» употреблялось бы как указание на состав товаров, содержащихся в перечне товаров оспариваемой регистрации;

- препарат «Элькар» зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств 15.04.2005. Действующее вещество препарата – левокарнитин;

- рассматриваемый товарный знак был одобрен в качестве названия лекарственного средства, что подтверждает вывод об отсутствии описательности словесного элемента «Элькар»;

- таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак указывает на состав лекарственного средства и способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара, является необоснованным.

В связи с вышеизложенным правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №371209.

Правообладателем были представлены следующие документы:

- регистрационные удостоверения лекарственного средства «Элькар» (3);
- заключение (4);
- Регистр лекарственных средств России, М., «РЛС-2009», 2008г. (5).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении от 15.02.2010, неубедительными.

С учетом даты приоритета 17.10.2007 оспариваемого товарного знака по свидетельству №371209 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, введенные в действия с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №371209 является комбинированным и содержит в своем составе словесный элемент «Элькар», выполненный буквами русского алфавита. Сверху и снизу от словесного элемента «Элькар» расположены вытянутые по горизонтали треугольники, выполненные в красном, светло-красном, желтом, светло-зеленом, зеленом, голубом, синем цвете.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что входящий в его состав словесный элемент «Элькар» не является лексической единицей русского языка, в силу чего рассматривается как фантазийное, изобретенное слово. Доказательств относительно восприятия словесного элемента «Элькар» потребителями как «описательного» лицом, подавшим возражение, не представлено. Документами, приложенными к возражению, также не доказано, что слово «Элькар» является производным или сокращением от слова элькарнитин «L-карнитин».

Приведённые в возражении домысливания носят субъективный характер и не являются очевидными.

В этой связи слово «Элькар» не является указывающим на характеристики товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что оспариваемое обозначение указывает на состав товаров 05 класса МКТУ и может ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает несоответствие регистрации №371209 требованиям, предусмотренным пунктами 1, 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 15.02.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №371209.**