

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 30.03.2017 возражение Закрытого акционерного общества «Фармацевтическое предприятие «МЕЛИГЕН», Ленинградская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 591080, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 591080 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.10.2016 по заявке № 2015722326 с приоритетом от 17.07.2015 в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «БИОФАРМУС», Московская область (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 591080 представляет собой словесное обозначение «АЕВИТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем 30.03.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак воспроизводит наименование витаминного комплекса «АЕВИТ», ставшего известным на территории СССР с 1974 года, вошедшего в специализированную справочную литературу и в течение длительного времени в период ранее даты

приоритета оспариваемого товарного знака выпускавшегося различными производителями (имеется целый ряд витаминных препаратов «АЕВИТ», зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств на имя разных производителей), в силу чего он характеризует приведенные в его перечне товаров товары 03 класса МКТУ, указывая на их состав и соответствующие этому составу свойства (на наличие в составе витаминного комплекса с лечебно-косметическими свойствами), а также способен ввести в заблуждение потребителя относительно состава и свойств соответствующих товаров 03 класса МКТУ, в составе которых отсутствует такой витаминный комплекс, и противоречит общественным интересам, поскольку ложное указание на наличие в составе товаров витаминного комплекса может причинить вред здоровью человека, став причиной отравлений или гипервитаминоза.

При этом в возражении указывается на отсутствие последовательности в правоприменительной практике Роспатента, когда им была произведена оспариваемая регистрация товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя правообладателя, в то время как решением Роспатента по заявке № 2014726784 с более ранним приоритетом от 08.08.2014 было отказано в регистрации товарного знака «АЕВИТ МЕЛИГЕН» в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение, именно по вышеуказанным мотивам, приведенным в настоящем возражении.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены, в частности, копии следующих документов:

- вышеупомянутое решение Роспатента по заявке № 2014726784 [1];
- приказ Минздрава СССР от 14.06.1974 № 552 «О разрешении к медицинскому применению новых лекарственных средств» [2];
- документы по результатам лабораторных исследований [3];

- справка о объемах выпуска лицом, подавшим возражение, лекарственного средства «АЕВИТ» [4];
- специализированная справочная литература [5].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, корреспонденцией, поступившей 06.07.2017, и на заседании коллегии, состоявшемся 25.09.2017, представил на него отзывы, все доводы которых сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак не является воспроизводящим наименование витаминного комплекса «АЕВИТ», а является в отношении соответствующих товаров 03 класса МКТУ фантазийным обозначением, способным порождать лишь ассоциации и домысливание, но не подпадающим ни под одно из оснований для отказа в регистрации товарного знака, о чем свидетельствует факт его государственной регистрации на имя правообладателя по результатам проведенной в установленном порядке экспертизы данного обозначения.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.07.2015) 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, указания материала или состава сырья, указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак является словесным обозначением «АЕВИТ», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана данному знаку была предоставлена с приоритетом от 17.07.2015 в отношении товаров 03 класса МКТУ, представляющих собой различные

косметические и парфюмерные изделия, средства личной гигиены и бытового назначения.

Оспариваемый товарный знак «АЕВИТ» однозначно является воспроизводящим наименование витаминного комплекса «АЕВИТ», упомянутого в возражении.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны рассматриваемому товарному знаку, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, обусловливается, в частности, фактом государственной регистрации на имя лица, подавшего возражение, витаминного препарата с наименованием «АЕВИТ» под регистрационным № ЛП-002467 от 20.05.2014 (см. Государственный реестр лекарственных средств), упоминаемого им в возражении для обоснования его соответствующих мотивов, а также имеющимся у него законным экономическим интересом в расширении линейки выпускаемой им продукции также и товарами 03 класса МКТУ, которые могут иметь, например, лечебно-профилактическое назначение, включая в свой состав витаминный комплекс, что подтверждается, в частности, фактом подачи заявки № 2014726784 на государственную регистрацию товарного знака на его имя, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ [1].

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не находит каких-либо препятствий для рассмотрения возражения по существу мотивов, изложенных в нем в обоснование неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Список лекарственных средств, разрешенных к медицинскому применению, приложенный к приказу Минздрава СССР от 14.06.1974 № 552 «О разрешении к медицинскому применению новых лекарственных средств» [2], содержит в себе указание, в частности, на витаминный препарат «АЕВИТ».

Данный витаминный комплекс упоминался в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в специализированной справочной литературе [5], в частности: «Вестник Хирургии» (1989 год), «Методические рекомендации «Фотохимиотерапия ихтиоза в комплексе с Аевитом» (1985 год), «Автореферат

«Пува в сочетании с Аевитом в терапии больных псориазом и состояние при этом системы гемостаза и цитохимических показателей» (1986 год), «Пособие по фармакотерапии для врачей «Лекарственные средства» (1977, 1984 и 1988 годы), «Справочник синонимов лекарственных средств» (2013 год).

В Государственном реестре лекарственных средств в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака были зарегистрированы витаминные препараты с наименованием «АЕВИТ» на имя целого ряда различных производителей, в том числе на имя лица, подавшего возражение, под регистрационным № ЛП-002467 от 20.05.2014, а также на имя других лиц – Производственного республиканского унитарного предприятия «Минскинтеркапс» (П № 015536/01 от 05.03.2004, П № 015142/01 от 29.05.2009, П № 015142/01-2003 от 29.05.2009), ОАО «Нижфарм» (Р № 000313/01 от 15.07.2005), ЗАО «Алтайвитамины» (№ ЛСП-005750/08 от 22.07.2008), ООО «Люми» (Р № 001776/01-2002 от 22.11.2008) и ОАО «Марбиофарм» (№ ЛП-002589 от 19.08.2014).

Изложенные выше обстоятельства позволяют прийти к выводу, что витаминный комплекс под наименованием «АЕВИТ» активно выпускался различными производителями и, как следствие, получил широкую известность задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака среди советских и позже российских потребителей.

Таким образом, оспариваемый товарный знак действительно воспроизводит наименование витаминного комплекса «АЕВИТ», ставшего известным потребителям в период ранее даты приоритета этого товарного знака.

При этом является очевидным и то, что соответствующие товары 03 класса МКТУ (косметические и парфюмерные изделия, средства личной гигиены и бытового назначения) вполне могут содержать в своем составе витаминный комплекс, придающий таким товарам определенные свойства, обеспечивающие лечебно-профилактическое воздействие, например, на кожу человека, питая ее витаминами при использовании косметических и парфюмерных изделий и средств личной гигиены, а также для лечебно-профилактической защиты кожи

рук человека от негативного воздействия после использования средств бытового назначения и т.п. Данное обстоятельство подтверждается, в частности, фактами наличия в составе таких товаров 03 класса МКТУ, согласно результатам лабораторных исследований [3], витаминного комплекса (АЕ).

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия усматривает наличие оснований для признания оспариваемого товарного знака обозначением, характеризующим товары 03 класса МКТУ, для которых ему была предоставлена правовая охрана, а именно указывающим на их состав и свойства, то есть не соответствующим требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении таких товаров, содержащих витаминный комплекс.

Исходя из указанного обстоятельства, оспариваемый товарный знак способен также ввести в заблуждение потребителя относительно состава и свойств иных товаров, не содержащих витаминный комплекс, то есть является не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

В свою очередь, относительно доводов возражения о том, что оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, необходимо отметить, что в соответствии со статьей 6 *quinquies* (В.3) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Исходя из указанной нормы международного права, наличие оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса (неохраноспособным) в отношении одних товаров и требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса (способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара) в отношении других товаров не позволяет рассматривать данный товарный знак как противоречащий публичному порядку, то есть признать его еще и

противоречащим общественным интересам в соответствии с иной правовой нормой, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о том, что наличие в составе товаров правообладателя соответствующего витаминного комплекса может причинить вред здоровью человека, став причиной отравлений или гипervитаминоза, то следует отметить, что коллегия не располагает какими-либо документами, которые свидетельствовали бы об установленном тем или иным компетентным органом факте наличия такой опасности для общества.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака противоречащим еще и общественным интересам, то есть требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 591080 недействительным полностью.