



## ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 12436/11

Москва

28 февраля 2012 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего – Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.;

членов Президиума: Андреевой Т.К., Витрянского В.В., Дедова Д.И., Завьяловой Т.В., Козловой О.А., Моисеевой Е.М., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью «Консорциум-ПИК» и общества с ограниченной ответственностью «ПИК-ФАРМА» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 20.10.2009 по делу № А40-66999/10-26-563, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 09.06.2011 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – общества с ограниченной ответственностью «Консорциум-ПИК» – Фетисов К.К., Шитиков В.Н.,

от заявителя – общества с ограниченной ответственностью «ПИК-ФАРМА» – Фетисов К.К.;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (заинтересованного лица) – Сычев А.Е.;

от общества с ограниченной ответственностью «Акцент» (третьего лица) – Ларкина Т.Е.;

от закрытого акционерного общества «Аквион» (третьего лица) – Габоев С.С.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М., а также объяснения присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Консорциум-ПИК» (далее – общество «Консорциум-ПИК») и общество с ограниченной ответственностью «ПИК-ФАРМА» (далее – общество «ПИК-ФАРМА») обратились в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.03.2010 об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку «КАРНИТОН» (свидетельство № 345444) в отношении товаров 5-го класса МКТУ – фармацевтические и ветеринарные препараты, диетические вещества для медицинских целей.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены общество с ограниченной ответственностью «Акцент» (далее – общество «Акцент»), закрытое акционерное общество «Аквион» (далее – общество «Аквион»).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.10.2010 в удовлетворении заявленного требования отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2011 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 09.06.2011 судебные акты судов первой и апелляционной инстанций оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре данных судебных актов в порядке надзора общества «Консорциум-ПИК» и «ПИК-ФАРМА» просят их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм материального права, нарушение международных обязательств, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, и признать оспариваемое решение Роспатента недействительным.

Заявители полагают, что регистрация в качестве товарного знака обозначения «КАРНИТОН» противоречит международным обязательствам Российской Федерации, поскольку оно ассоциируется с названием фармацевтической субстанции «карнитин», являющимся международным непатентованным наименованием. Наименование «карнитин» может использоваться в отношении лекарственного препарата, в состав которого входит эта субстанция с четко определенной химической формулой, но не подлежит регистрации в качестве товарного знака. Регистрация обозначения, являющегося производным от международного непатентованного наименования для указанных в возражении товаров, может вводить потребителя в заблуждение относительно свойств препаратов и веществ, маркированных им.

В отзыве на заявление общества «Акцент» и «Аквион» просят оставить оспариваемые судебные акты без изменения, поскольку полагают, что товарный знак «КАРНИТОН» не тождествен международному непатентованному наименованию, носит фантазийный характер и не обладает смысловым значением по отношению к товарам,

для которых он зарегистрирован, поэтому неспособен порождать в сознании потребителей представления, не соответствующие действительности. Оснований для отказа в регистрации названного товарного знака согласно действующему на дату подачи заявки законодательству у Роспатента не имелось.

В отзыве на заявление Роспатент также просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения. По мнению Роспатента, товарный знак «КАРНИТОН» является фантазийным, в связи с чем не может вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя; указание на упаковке товара его состава (L-карнитин в форме L-карнитина тартрата), информации о том, что препарат является биологически активной добавкой, сведений о производителе также исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно данного товара.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзывах на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, товарный знак «КАРНИТОН» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.03.2008 (свидетельство № 345444) с приоритетом от 24.10.2006 на имя общества «Акцент» в отношении следующих товаров 3-го, 5-го и 32-го классов МКТУ: препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; фармацевтические и ветеринарные препараты; 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; пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

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

Общество «Аквион» является обладателем неисключительной лицензии на использование данного товарного знака на основании лицензионного договора о предоставлении права на использование товарных знаков, заключенного с обществом «Акцент», зарегистрированного Роспатентом 08.12.2009.

Общества «Консорциум-ПИК» и «ПИК-ФАРМА» 11.12.2009 обратились в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении названных товаров 5-го класса МКТУ, сославшись на несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках), действовавшего на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Согласно этим нормам не допускалась регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Решением от 24.03.2010 Роспатент отказал в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака «КАРНИТОН» и оставил в силе его правовую охрану.

Решение мотивировано тем, что нарушений упомянутых требований при регистрации товарного знака в виде словесного обозначения «КАРНИТОН» допущено не было. При этом Роспатент сослался на то, что указанное обозначение носит фантазийный характер и фактически используется для маркировки биологически активной добавки к пище. По мнению Роспатента, отсутствие смыслового значения не позволяет отнести его к разряду обозначений, порождающих в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности, а также к иным обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали. Роспатент также отметил, что согласно действующему законодательству сходство названного обозначения с международным непатентуемым наименованием не является основанием для отнесения данного обозначения к разряду терминов или обозначений, характеризующих товары.

Общества «Консорциум-ПИК» и «ПИК-ФАРМА», полагая, что решение Роспатента от 24.03.2010 не соответствует перечисленным требованиям законодательства, нарушает публичные интересы и их права, обратились в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании его недействительным.

Суды согласились с выводами Роспатента и отказали в удовлетворении заявленного требования.

Суды сослались на то, что товарный знак «КАРНИТОН» используется ответчиками для маркировки зарегистрированной в установленном порядке биологически активной добавки к пище, на упаковке которой указано, что она состоит из L-карнитина тартрата и не является лекарственным средством. Наличие на упаковке такой информации наряду

со спорным товарным знаком позволило судам сделать вывод о том, что названное обозначение не вводит потребителя в заблуждение относительно свойств товара.

При этом суды отметили, что общества «Консорциум-ПИК» и «Акцент» являются правообладателями ряда товарных знаков, образованных от международных непатентованных наименований («карнитин», «ацетилкарнитин», «левокарнитин») и зарегистрированных для товаров 5-го класса МКТУ («КАРНИФИТ» – свидетельство № 280095, «КАРНИЦЕТИН» – свидетельство № 212016, «КАРНИЭЛЬ» – свидетельство № 375833). Препараты, маркируемые указанными товарными знаками, также являются биологически активными добавками к пище, в состав которых входит фармацевтическое вещество «карнитин» («левокарнитин»).

Суды признали, что действия правообладателя по регистрации и дальнейшему использованию оспариваемого товарного знака не являются актом недобросовестной конкуренции, поскольку не препятствуют использованию обозначений заявителей. Препарат «КАРНИТОН» реализуется в качестве биологически активной добавки на рынке, отличном от рынка реализации лекарственных средств, что не приводит к его смешению с товарами заявителей.

Кроме того, суды пришли к выводу о том, что использование словесного обозначения «КАРНИТОН» для препаратов, не относящихся к лекарственным средствам, не может быть признано нарушающим рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, которые касаются вопросов распространения лекарственных средств и присвоения им наименований, отнесенных к их компетенции, а не товарных знаков.

Вместе с тем судами не учтено следующее.

На заседании 46-й Всемирной ассамблеи Всемирной организации здравоохранения 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.

Необходимость соблюдения государствами-участниками ВОЗ указанной резолюции была подтверждена резолюцией 115-й сессии Исполнительного комитета ВОЗ EB115.R4 от 19.01.2005, в статье 8 которой указано, что необходимо предотвращать приобретение исключительных прав на международные непатентованные наименования и запрещать регистрацию данных наименований в качестве товарных знаков или торговых названий.

Рекомендации ВОЗ не содержат юридически обязательных норм, но имеют большое значение, поскольку могут получать последующее воплощение в практике государств-участников.

Во исполнение упомянутых резолюций Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 05.10.2005 были утверждены методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», Роспатентом издан приказ от 04.04.2008 № 45 «Об использовании базы данных международных непатентованных наименований (МНН)», в которых изложены соответствующие положения, в том числе об общественной собственности на МНН.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе



указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Пунктом 3 названной статьи предусмотрено, что 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; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

Целью системы международных непатентованных наименований является обеспечение специалистов в области здравоохранения информацией об уникальных и универсальных названиях, позволяющих в любой стране мира идентифицировать в составе лекарственного препарата фармакологические вещества, которые могут быть недвусмысленно охарактеризованы химическим названием (или формулой).

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.

Отсутствие в статье 6 Закона о товарных знаках нормы о недопустимости предоставления правовой охраны для обозначений, не тождественных международным непатентованным наименованиям, а сходных с ними, требует исследования судом конкретных обстоятельств, связанных с восприятием обозначения потребителями.

Товарный знак «КАРНИТОН» является не фантазийным, а 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 широкого круга товаров, в том числе фармацевтических препаратов, 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.

Кроме того, судам следовало учесть, что регистрация товарного знака «КАРНИТОН» может создать препятствия 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 правообладатель не сможет в полной мере защитить свое исключительное право на такой товарный знак, поскольку в соответствии с законодательством в сфере обращения лекарственных средств международное непатентованное наименование должно указываться на

упаковке каждого лекарственного средства, любые действия, создающие препятствия для свободного использования МНН на территории Российской Федерации, противоречат публичным интересам и праву каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированное статьей 41 Конституции Российской Федерации.

Таким образом, у Роспатента не имелось оснований для отказа в удовлетворении возражений обществ «Консорциум-ПИК» и «ПИК-ФАРМА».

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм материального права, права и законные интересы неопределенного круга лиц и иные публичные интересы и в силу пунктов 1, 3 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 204, 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

#### ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 20.10.2009 по делу № А40-66999/10-26-563, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 09.06.2011 по тому же делу отменить.

Заявление обществ с ограниченной ответственностью «Консорциум-ПИК» и «ПИК-ФАРМА» удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.03.2010 об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку «КАРНИТОН» по свидетельству № 345444, зарегистрированному в отношении товаров 5-го класса МКТУ (фармацевтические и ветеринарные препараты, диетические вещества для медицинских целей).

Обязать Роспатент аннулировать регистрацию указанного товарного знака.

Председательствующий

А.А. Иванов