

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 08.07.2005, поданное КАИС «Интэлс», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации №155740 словесного товарного знака «Uncaria Tomentosa», при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №96704946/50 с приоритетом от 18.04.1996 зарегистрирован 18.08.1997 за №155740 на имя Товарищества с ограниченной ответственностью Центр народной медицины «Юнона», Москва в отношении товаров 05, 30, 31 классов МКТУ.

В дальнейшем наименование правообладателя было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Центр народной медицины «Юнона» (далее—правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Uncaria Tomentosa», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.07.2005 изложено мнение о том, что регистрация №155740 словесного товарного знака «Uncaria Tomentosa» произведена в нарушение пунктов 1, 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно информации [1] обозначение «Uncaria Tomentosa» является латинским названием многолетней лазающей лианы, произрастающей в амазонских тропических лесах, которое в 1994г. решением Всемирной Организации Здравоохранения

- (ВОЗ) было признано лекарственным растением и занесено в Международную Фармакопею;
- этимология названия этого растения связана с его характерной особенностью – наличием на первичных стеблях массивных древесных колючек, напоминающих по форме кошачьи когти;
 - родовое название «*Uncaria*» происходит от латинского «*Uncus*», что в переводе означает «коготь», в русском языке «*Uncaria Tomentosa*» имеет название «Кошачий коготь», в английском - «*Cat's Claw*», в испанском – «*Una de Gato*»;
 - лекарственное растение «*Uncaria Tomentosa*» (оно же Кошачий коготь/ *Cat's Claw/Una de Gato*) используется в качестве сырья для изготовления биологически активных добавок к пище (БАД) и входит в состав ряда БАД, зарегистрированных на территории РФ в Реестре биологически активных добавок [1, 2];
 - «*Uncaria Tomentosa*» - это название растения, произрастающего в Южной Америке и применяемого в народной медицине ряда стран;
 - «*Uncaria Tomentosa*» имеет русские названия «Ункария войлочная» или «Кошачий коготь», в Южной Америке и в мире оно известно как «*Cat's Claw*» и «*Una de Gato*»;
 - в Регистре лекарственных средств России (РЛС) 1995г. [3] содержится указание на то, что растение «*Uncaria Tomentosa*» является сырьем для изготовления лекарственных средств и включено в РЛС как торговое название «Кошачий коготь (*Una de Gato*)», одна капсула которого содержит насыщенного экстракта Кошачьего когтя 0,02г. и натуральных эксципиентов 0,21г.;
 - в Государственном реестре лекарственных средств «Кошачий коготь», латинское название которого «*Uncaria Tomentosa*»,

- классифицирован как Международное непатентованное название (МНН) [4];
- тот факт, что растение, известное под названиями «Uncaria Tomentosa» является сырьем для изготовления лекарственных средств, подтверждается информацией, относящейся к российскому патенту №2078578 с приоритетом от 23.02.1995г. [5];
 - обозначение «Uncaria Tomentosa» является названием лекарственного растения, известного под русским названием «Кошачий коготь», английским - «Cat's Claw», испанским - «Una de Gato», а также используется в лечебных целях и служит сырьем для изготовления лекарственных средств и БАД и/или входит в их состав [6-17];
 - «Кошачий коготь/Uncaria Tomentosa» является основным компонентом ряда БАД различных производителей, официально зарегистрированных в Российской Федерации [18];
 - оспариваемый товарный знак является описательным в отношении зарегистрированных товаров 05, 30, 31 классов МКТУ, в состав которых входит или сырьем для изготовления которых служит растение «Uncaria Tomentosa»;
 - рассматриваемое обозначение в отношении остальных зарегистрированных товаров 05, 30, 31 классов МКТУ, в состав которых не входит растение «Uncaria Tomentosa», способно вводить потребителя в заблуждение относительно этих товаров;
 - поскольку лекарственные средства «Кошачий коготь (Una de Gato)» и «Препарат «KK» Кошачий коготь (Cat's Claw)», включающие в свой состав растение «Uncaria Tomentosa», зарегистрированы на имя перуанского производителя [3, 19,

20], регистрация оспариваемого товарного знака для маркировки товаров российской компании способна вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров.

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие источники информации:

- 1) письмо ГУ НИИ Питания РАМН от 25.04.2005 [1];
- 2) письмо ВИЛАР РАСН от 25.04.2005 [2];
- 3) Регистр лекарственных средств, М., Инфармхим, 1995г., стр.335 [3];
- 4) Распечатка из электронной версии Государственного реестра лекарственных средств от 29.06.2005, электронный адрес: www.remedium.ru [4];
- 5) Распечатка из открытого реестра ФИПС патента №2078578 с приоритетом от 23.02.1995 [5];
- 6) С.В. Орлова «Энциклопедия биологически активных добавок к пище», М., ПолиграфТехСервис, 1998г., том первый, с.211 [6];
- 7) В.А.Тутельян, Б.П.Суханов, А.Н.Австриевских, В.М.Позняковский «Биологически активные добавки в питании человека», Томск, Издательство научно-технической литературы, 1999г., стр.82 [7];
- 8) Т.Л. Пилат, А.А. Иванов «Биологически активные добавки к пище», М., Авваллон, 2002, с.349 [8];
- 9) Полная энциклопедия «Биологически активные добавки к пище» составитель Н.А.Натарова, СПб, ИД «Весь», 2001г. [9];
- 10) Статья Ф.Н.Стейнберга от 03.12.2003 «Замечательная трава из влажных лесов Амазонки», электронная версия по адресу: <http://hammer.prohosting.com/> [10];

- 11) Статья В.А.Цуприкова «Об Ункария томентозе и манаксе» от 31.03.2005, электронный адрес: <file:///E:/020манаксе.htm> [11];
- 12) Статья В.А.Цуприкова «Ботанические и этномедицинские исследования Uncaria Tomentosa» от 31.03.2005, электронный адрес: www.manaxx.com/ua [12];
- 13) Информационный материал «Cat's Claw – Кошачий коготь – волшебное растение перуанских джунглей» от 29.06.2005, электронный адрес: www.user.cityline/ru [13];
- 14) «Целительная сила Кошачьего когтя» от 03.12.2003, электронный адрес: provisor.kharkov.ua [14];
- 15) информационно-рекламный материал «Кошачий коготь» от 03.03.2005, электронный адрес: www.artlife.tomsknet.ru [15];
- 16) информационно-рекламный материал «Кошачий коготь» от 03.03.2005, электронный адрес: <http://fit-club.sitecity.ru> [16];
- 17) информационный материал «Кошачий коготь (Кэтс кло). Один из самых мощных природных стимуляторов, чья родина - Перу» от 03.03.2005, электронный адрес: www.peru.ru/koshachiiKogot [17];
- 18) Распечатка из электронной версии «Энциклопедии БАД», с информацией по БАД №№892, 2922 892, 680, 3172, 3444, 3452, 5369, 3357 от 30.06.2005, электронный адрес: www.remedium.ru [18];
- 19) Регистр лекарственных средств России «Энциклопедия лекарств», 1999г., М., «РЛС-2000», 1999г., с.868 [19];
- 20) Регистр лекарственных средств России «Энциклопедия лекарств», М., «РЛС», 2000г., с.757 [20].

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать регистрацию №155740 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака «Uncaria Tomentosa» в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 08.07.2005 и представил отзыв, в котором, выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

При этом в отзыве указывается следующее:

- из представленных лицом, подавшим возражение, материалов 1995-2002 гг., могут быть приняты во внимание только те, которые были общедоступны на дату подачи и рассмотрения заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака;
- приведенные выше документы не являются официальными источниками, чьи сведения не могут подлежать сомнению;
- в источниках [3, 4, 16-18] отсутствует информация, имеющая отношение к оспариваемому товарному знаку;
- в представленной лицом, подавшим возражение, информации [19, 20] указанный состав препарата «КК» Кошачий коготь» не соответствует данным нормативных документов [22, 24] на него и ТУ [23];
- информация [1] не содержит сведений о том, что растение с названием «Uncaria Tomentosa» признано лекарственным растением и занесено в Международную Фармакопею;
- из материалов [2] нельзя сделать однозначный вывод о том, что в числе 30 видов лиан, относящихся к роду Uncaria (ункария), произрастающих в тропиках Центральной и Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и применяемых в народной медицине ряда стран, значится лиана под названием «Uncaria Tomentosa», поскольку не приведен официальный источник, который был бы известен в России;
- в различных изданиях и на сайтах Интернет название «Uncaria Tomentosa» применяемое в отношении перуанской лианы, растущей в предгорьях Анд бассейна Амазонки, именуют как

«Ункария Волосистая» или «Ункария мучнистая». В народе ее называют как «кошара», «кошака», «крюкоцеп», «зуб вола» и др.;

- согласно письму [2] «Uncaria Tomentosa» не единственное латинское название, оно имеет синонимы: *Uncaria surinamensis*, *Nauclea aculeate*, *N.tomentosa*, *Orouparia tomentosa*;
- обозначение «Uncaria Tomentosa» представляется оригинальным, носящим фантазийный характер для товаров 05, 30, 31 классов МКТУ, и не может указывать на состав этих товаров;
- не представлено доказательств существования лианы с официальным названием «Uncaria Tomentosa», которая используется как сырье для товаров указанных классов;
- в информации [1] указывается, что «Uncaria Tomentosa» является сырьем для изготовления биологически активных добавок к пище (БАД), при этом сообщается, что перечислить БАД с включением этого растения не представляется возможным;
- в возражении не приведено ни одной биологически активной добавки (БАД), зарегистрированной в Российской Федерации под названием «Uncaria Tomentosa»;
- не доказано, что обозначение «Uncaria Tomentosa» указывает на состав товаров 05, 30, 31 классов МКТУ или на сырье для их изготовления, поскольку во многих приложениях к возражению содержится повторяющаяся информация о разных видах лиан, местах их произрастания, их чудодейственных свойствах;
- ничем не подтверждено мнение о том, что оспариваемое обозначение квалифицируется как международное непатентованное наименование (МНН);

- не было представлено доказательств того, что словесный элемент «Uncaria Tomentosa» способен ввести потребителя в заблуждение относительно оснований, изложенных в возражении;
- за 10-летний период действия товарного знака «Uncaria Tomentosa» и использование его для маркировки товаров, например, препарата «КК» Кошачий коготь» [25], факты введения в заблуждения потребителей не были выявлены;
- просим принять во внимание изложенные доводы и не удовлетворять возражение против регистрации №155740 словесного товарного знака «Uncaria Tomentosa».

Правообладателем к отзыву приложены следующие источники информации:

1. регистрационное удостоверение П-8-242№003993 [21];
2. нормативный документ 42-2939-94 на препарат «КК» Кошачий коготь» [22];
3. ТУ 7387-002-652.986-94 [23];
4. нормативный документ 42-2939-99 на препарат «КК» Кошачий коготь» [24];
5. образец упаковки для препарата «КК» Кошачий коготь» [25].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (18.04.1996) поступления заявки №96704946/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки

на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 6 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3 (1.5) Правил к вышеуказанным обозначениям относятся, в частности, указания материала или состава сырья.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, что 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. При этом 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 №155740 представляет собой словесное обозначение «Uncaria Tomentosa», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Источники информации [4, 6-20], представленные лицом, подавшим возражение, и имеющие выходные данные 1998-2003, 2005 гг., не содержат документальных доказательств того, что до даты приоритета (18.04.1996) оспариваемой регистрации словесное обозначение «Uncaria Tomentosa»:

во-первых, воспринималось российским потребителем как название одного и того же лекарственного растения на испанском, русском, латинском и английском языках;

во-вторых, квалифицировалось как Международное непатентованное название (МНН);

в-третьих, являлось сырьем для изготовления и/или входило в состав лекарственных средств и биологически активных добавок к пище (БАД).

Более того, приложенные к возражению сведения [1, 2], не позволяют сделать однозначный вывод о том, что названием «Uncaria Tomentosa» именуется конкретное растение, т.к. оно принадлежит к числу более 30 видов лиан, относящихся к роду *Uncaria* (ункария), произрастающих в тропиках Центральной и Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии.

Отсутствуют также документальные доказательства того, что «Uncaria Tomentosa» признан официально лекарственным растением и занесен в Международную Фармакопею [1].

Ссылка лица, подавшего возражение, на патент №2078578, является несостоятельной, поскольку в качестве патентообладателя указан правообладатель оспариваемой регистрации [5].

Дополнительно следует указать, что в соответствии с источниками информации [21-25], представленными правообладателем, в состав лекарственного препарата «КК» «Кошачий коготь» (*Uncaria Tomentosa*) входит экстракт ункарии сухого [22] и вспомогательные вещества.

Вышеуказанное свидетельствует о том, что в состав лекарственного препарата «КК» «Кошачий коготь» не входит насыщенный экстракт кошачьего когтя как это указано в РЛС [3], а входит экстракт ункарии сухого как один из компонентов препарата.

На основании вышеизложенного, оспариваемый словесный товарный знак «Uncaria Tomentosa», правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 05, 30, 31 классов МКТУ, для этих товаров не является указывающим на состав сырья, т.е. описательным и, следовательно, не

содержит сведений способных ввести потребителя в заблуждение относительно его состава.

Кроме того, поскольку оспариваемый товарный знак «Uncaria Tomentosa» не содержит в себе сведений, не соответствующих действительности относительно места его происхождения, то он не может быть признан ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения выпускаемых товаров, перечисленных в регистрации №155740.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований полагать, что регистрация №155740 оспариваемого товарного знака «Uncaria Tomentosa» произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 2 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 08.07.2005 и оставить в силе действие оспариваемой регистрации №155740.