

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 12.07.2005, поданное КАИС «Интэлс», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации №121990 комбинированного товарного знака со словесными элементами «ПРЕПАРАТ «КК» Кошачий коготь», при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №94024052/50 с приоритетом от 07.07.1994 зарегистрирован 21.11.1994 за №121990 на имя Товарищества с ограниченной ответственностью Центр народной медицины «Юнона», Москва в отношении товаров 05 класса МКТУ «биологические препараты для фармацевтических целей».

В дальнейшем наименование правообладателя было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Центр народной медицины «Юнона» (далее—правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 2014 года.

Вышеуказанный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из двух частей. Первая часть представляет собой круг, внутри которого находится стилизованное изображение шприца, по которому проходят волнообразные импульсы. Вторая часть – прямоугольник с закругленными углами, внутри которого буквами русского алфавита стандартным шрифтом выполнена надпись: «ПРЕПАРАТ «КК» Кошачий коготь».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.07.2005 изложено мнение о том, что регистрация №121990 комбинированного товарного знака со словесными элементами «ПРЕПАРАТ «КК» Кошачий коготь» 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:

- обозначение «Кошачий коготь» является названием многолетней лазающей лианы, произрастающей в амазонских лесах;
- латинское название этого растения «Uncaria Tomentosa», в английском языке оно называется «Cat's Claw», в испанском — «Una de Gato» (оба — испанское и английское названия переводятся как «Кошачий коготь»);
- этимология названия этого растения связана с его характерной особенностью — наличием на первичных стеблях массивных древесных колючек, напоминающих по форме кошачьи когти;
- в 1994 г. решением Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) это растение было признано лекарственным растением и занесено в Международную Фармакопею;
- лекарственное растение «Кошачий коготь» (оно же Uncaria Tomentosa/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;
- «Кошачий коготь» или «Ункария войлочная» — это русские названия южноамериканского растения семейства «мареновые», применяемого в народной медицине ряда стран;
- в Регистре лекарственных средств России 1995 г. включено лекарственное средство с названием «Кошачий коготь (Una de Gato)», одна капсула которого содержит насыщенного экстракта Кошачьего когтя 0,02г. и натуральных эксципиентов 0,21г.;

- регистрация препарата произведена 10.06.1994 на имя перуанского производителя - компании «Quimica Interamericana» и, следовательно, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров;
- в Государственном реестре лекарственных средств «Кошачий коготь» классифицирован как Международное непатентованное название (МНН);
- тот факт, что растение, известное под названиями «Кошачий коготь/Uncaria Tomentosa/Cat's Claw/Una de Gato», является сырьем для изготовления лекарственных средств, подтверждается информацией, относящейся к российскому патенту №2078578 с приоритетом от 23.02.1995г.;
- лекарственное растение «Кошачий коготь» является основным компонентом ряда БАД различных производителей, официально зарегистрированных Минздравом РФ;
- словесный элемент «Кошачий коготь» оспариваемого знака в отношении товаров 05 классов МКТУ «биологические препараты для фармацевтических целей», в состав которых входит или сырьем, для изготовления которых служит растение «Кошачий коготь», является описательным, а именно: указывающим на сырье и/или состав товаров;
- обозначение «Кошачий коготь» зарегистрированное в отношении «биологических препаратов для фармацевтических целей», в состав которых не входит это растение, способно вводить потребителя в заблуждение относительно этих 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 №121990 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака «ПРЕПАРАТ «КК» Кошачий коготь» в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 12.07.2005 и представил отзыв, в котором, выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

При этом в отзыве указывается следующее:

- представленные лицом, подавшим возражение, справочные и информационные материалы 1995-2002 гг., не должны

приниматься во внимание в отношении оспариваемого товарного знака, заявленного на регистрацию до этого временного периода, т.е. до 1994 г.;

- приведенные выше документы не являются официальными источниками;
- в представленной лицом, подавшим возражение, информации [3] наименование препарата «Кошачий коготь (Una de Gato)», состав или характеристика препарата, не соответствуют данным Регистрационного удостоверения [21], нормативного документа [22] на ПРЕПАРАТ «КК» (Кошачий коготь) и ТУ [23];
- сведения [1], [11] о том, что «Кошачий коготь» признан лекарственным растением и занесен в Международную Фармакопею, не подтверждены каким-либо указанием на официальный источник;
- 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 «Кошачий коготь», поскольку не приведен официальный источник, который был бы известен в России;
- не подтвержден также тот факт, что словесный элемент «Кошачий коготь» представляет собой перевод на русский язык названия древесной лианы «*Uncaria Tomentosa*», поскольку оба названия отсутствуют в словарях;
- 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.;

- кроме того, согласно источнику [2] «Uncaria Tomentosa» не единственное латинское название, оно имеет синонимы: Uncaria surinamensis, Nauclea aculeate, N.tomentosa, Orouparia tomentosa;
- в словарях русского языка словосочетание «Кошачий коготь» как лексическая единица отсутствует;
- словесный элемент «Кошачий коготь» оспариваемого товарного знака не является названием определенного лекарственного растения, которое значилось бы как сырье, используемое для изготовления фармацевтических препаратов;
- по своей семантике обозначение «Кошачий коготь» является оригинальным, носящим фантазийный характер для лекарственного препарата специального назначения, и не может указывать на состав этого препарата, представляющий собой совокупность ингредиентов, в числе которых имеется «экстракт ункарии сухого»;
- в источнике [4] наименование «Кошачий коготь» ошибочно указывается как МНН, что подтверждается письмом [10], из которого следует, что препарат «КК» Кошачий Коготь» не имеет и не может иметь МНН;
- фармацевтический препарат под названием ««КК» Кошачий коготь» прошёл соответствующие клинические испытания и зарегистрирован в установленном порядке, что подтверждается регистрационным удостоверением [21] и письмом Минздрава РФ [31];
- перуанская фирма «Quimica Interamericana del Peru S.A.» является производителем препарата «КК» Кошачий Коготь» по

- эксклюзивному поручению правообладателя, что подтверждается письмами [32], [33];
- «INDUQUIMICA S.A.» – это новое наименование перуанской фирмы «Quimica Interamericana del Peru S.A.», что подтверждается письмом [34];
 - в целях исключения возможности введения в заблуждение потребителя относительно производителя, на упаковке препарата «КК» Кошачий Коготь» предусмотрены специальные указания: ПРОИЗВЕДНО АО ЛАБОРАТОРИЕЙ ИНДУКИМИКА, ЛИМА, ПЕРУ ПО ЗАКАЗУ ЦЕНТРА НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ «ЮНОНА», Москва, Россия [35];
 - за 10-летний период пребывания на рынке препарата с товарным знаком, содержащим словесный элемент «Кошачий коготь», факты введения в заблуждения потребителей не были выявлены;
 - просим принять во внимание изложенные доводы и не удовлетворять возражение против регистрации №121990 товарного знака «Препарат «КК» Кошачий коготь».

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. советский энциклопедический словарь [24];
5. информация на сайте Государственного таможенного комитета РФ [25];
6. информация на информационном сайте www.medicus.ru [26];
7. информация на сайте правообладателя <http://cnm-unona.narod.ru/index.html> [27];

8. данные из справочной правовой системы «ГАРАНТ» [28];
9. письмо от 07.04.2003г. №115-16/158-04 Департамента государственного санитарно-технического надзора Минздрава РФ [29];
10. письмо ФГУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Росздравнадзора от 12.12.2005 №4400 [30];
11. письмо Минздрава РФ от 20.12.1995г. №31-13/702-13 [31];
12. письмо Инспекции государственного контроля лекарственных средств и медицинской техники Минздрава РФ от 10.12.1996г. №29-5/108 [32];
13. письмо «ЛАБОРАТОРИЙ ИНДУКИМИКА С.А.» от 14.11.2002 [33];
14. письмо фирмы «Кимика Интерамерикана Перу С.А.» от 01.09.1997г. [34];
15. образец упаковки для «Препарата «КК» Кошачий коготь» [35].

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 07.07.1994 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Закон и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки, вступившую в силу 01.09.80 (далее - Инструкция), в части, не противоречащей Закону.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью (абзац 2).

В соответствии с требованиями пункта 3.1.2 Инструкции не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, состоящие, в частности, только из обозначений, не обладающих различительными признаками, а также носящие описательный характер и указывающие на время, способ, место производства или место сбыта товаров, на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товаров.

Согласно требованиям, регламентированным абзацами первым и 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.

Согласно пункту 3.1.4.2 Инструкции для того, чтобы обозначению было отказано в регистрации, достаточно, чтобы ложным или вводящим в заблуждение был хотя бы один из элементов, составляющих часть заявленного обозначения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №121990 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительные и словесные элементы. Изобразительный элемент, расположенный в верхней части обозначения, представляет собой круг, внутри которого находится стилизованное изображение шприца, пересекаемое изображением волнообразных импульсов. В нижней части обозначения изображен прямоугольник с закругленными углами, внутри которого буквами русского алфавита стандартным шрифтом выполнена надпись: «ПРЕПАРАТ «КК» Кошачий коготь». Товарный знак выполнен в черно-белом цветовом сочетании. Элементы «ПРЕПАРАТ «КК»» не является предметом самостоятельной правовой охраны.

Источники информации [3, 4, 6-20], представленные лицом, подавшим возражение, и имеющие выходные данные 1995, 1998-2003, 2005 гг., не содержат документальных доказательств того, что до даты приоритета (07.07.1994) оспариваемой регистрации, входящее в его состав словесное обозначение «Кошачий коготь»:

во-первых, воспринималось российским потребителем как название определенного лекарственного растения на испанском, русском, латинском, 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).

Кроме того, приложенные к возражению сведения [1, 2], не позволяют сделать однозначный вывод о том, что названием «Кошачий коготь» 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 «Кошачий коготь» 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 отметить, что в соответствии с представленными правообладателем источниками информации [21, 31], словесный элемент «Кошачий коготь» оспариваемого товарного знака является названием лекарственного препарата, который прошёл клинические испытания, зарегистрирован в Министерстве здравоохранения РФ. Согласно письму Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ

правообладателю предоставлено исключительное право ввоза и реализации лекарственного препарата «Кошачий коготь» на территории РФ [31, 32].

В состав лекарственного препарата «КК» Кошачий коготь» входит экстракт ункарии сухого и вспомогательные вещества [22, 23].

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в состав лекарственного препарата «КК» «Кошачий коготь» не входит насыщенный экстракт кошачьего когтя как это указано в возражении, а входит экстракт ункарии сухого как один из составляющих препарата и не носящий название «Кошачий коготь».

Таким образом, входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «Кошачий коготь», зарегистрированный в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «биологические препараты для фармацевтических целей», 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.

Оспариваемый комбинированный товарный знак со словесными элементами «ПРЕПАРАТ «КК» Кошачий коготь» также не содержит в себе сведений, не соответствующих действительности относительно места его происхождения, поэтому не может быть признан ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения выпускаемых товаров, перечисленных в регистрации №121990.

В силу изложенного нет оснований для вывода о том, что регистрация №121990 товарного знака «ПРЕПАРАТ «КК» Кошачий коготь» произведена в нарушение требований пунктов 1, 2 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 12.07.2005 и оставить в
силе действие оспариваемой регистрации №121990.**