

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 21.07.2010, поданное компанией Лаинко С.А., Испания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 277697, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 24.12.2003 по свидетельству № 277697 произведена 03.11.2004 на имя ЗАО «Ягодное», г. Киров (далее – правообладатель), в отношении товаров 05, 30, 31 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

На основании решения Роспатента от 06.11.2009 правовая охрана оспариваемого товарного знака досрочно частично прекращена в отношении части товаров 05 класса МКТУ в связи с его неиспользованием.

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

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.07.2010, лицом, подавшим возражение, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 277697 отношении товаров 05 класса МКТУ предоставлена в нарушение 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», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон).

Указанное лицо, подавшее возражение, обосновывает тем, что обозначение «УЛЬТРАСОРБ» является описательным (то есть указывающим на свойство

и назначение) для товаров «пищевые добавки для медицинских целей, а также тем, что в результате длительного присутствия на российском рынке фармацевтического препарата «УЛЬТРА-АДСОРБ» регистрация оспариваемого товарного знака вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- обозначение «УЛЬТРАСОРБ» не является естественным словом русского языка, однако оно образовано путем присоединения приставки «УЛЬТРА-» к корню «-СОРБ-»;

- отсутствие окончания указывает на форму именительного или винительного падежа мужского рода имени существительного;

- приставка «УЛЬТРА-» имеет значение «сверх, более», корень «-СОРБ-» указывает на понятие «сорбция», с которым соотносится слово «УЛЬТРАСОРБ»;

- корень «-СОРБ-» является транслитерацией английского слова «sorb» буквами русского алфавита, в переводе означающего «сорбировать»;

- этимологически слово «sorb» происходит от латинского слова «sorbeo», в переводе означающего «хлебать, втягивать в себя, поглощать, вбирать»;

- обозначение «сорб» представляет собой корень таких слов русского языка «сорбция», «сорбент», «адсорбент», «абсорбент»;

- сорбция (от лат. sorbeo – поглощаю) – поглощение твердым телом или жидкостью какого-либо вещества из окружающей среды; основные виды сорбции: адсорбция, абсорбция, хемосорбция; поглощающее тело называется сорбентом;

- сорбент (от лат. sorbens (sorbentis) – поглощающий) – твердые вещества или жидкости, применяемые для поглощения газов, паров и растворенных веществ;

- учитывая значения словесных элементов «УЛЬТРА-» и «-СОРБ-», можно с уверенностью утверждать, что обозначение «УЛЬТРАСОРБ» воспринимается потребителем как «сверх поглотитель»;

- термины «пищевые добавки для медицинских целей» и «биологически активные добавки к пище» являются синонимами;

- биологически активные добавки к пище – природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления

одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов, используются как дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ для оптимизации углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ при различных функциональных состояниях, для нормализации и/или улучшения функционального состояния органов и систем организма человека, в том числе продуктов, оказывающих общеукрепляющее, мягкое мочегонное, тонизирующее, успокаивающее и иные виды действия при различных функциональных состояниях, для снижения риска заболеваний, а также для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта, в качестве энтеросорбентов;

- энтеросорбция является частным видом сорбции (энтеро – начальный элемент сложных слов, в значении «относится к тонкой кишке, кишечнику...»);

- в отношении товаров «пищевые добавки для медицинских целей» 05 класса МКТУ обозначение «УЛЬТРАСОРБ» будет являться описательным, то есть указывающим на свойство и назначение данного вида товаров в случае, если действие пищевой добавки направлено на поглощение вредных для организма человека веществ; в противном случае – обозначение «УЛЬТРАСОРБ» будет вводить потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения товара;

- на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого обозначения в качестве товарного знака ЗАО «Ягодное» не осуществляло производство продукции под обозначением «УЛЬТРАСОРБ», что исключает возможность приобретения данным обозначением различительной способности в результате использования;

- к моменту регистрации оспариваемого товарного знака (03.11.2004) на российском рынке уже шесть лет присутствовал фармацевтический препарат «Ультра-Адсорб» (активированный уголь), производимый и поставляемый на территорию Российской Федерации лицом, подавшим возражение, с 1998 года;

- тот факт, что оспариваемый товарный знак «УЛЬТРАСОРБ» и обозначение «Ультра-Адсорб» являются сходными до степени смешения, подтвержден решением

Роспатента (№ 2005712818/50 (987180)) от 28.11.2006 и уведомлением (№ 2009705068/50 (003098)) от 12.02.2010;

- имеет место реальное смешение потребителем продукции под указанными наименованиями.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, была выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 277697 недействительным для товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта <http://www1.fips.ru> сведений о товарном знаке «УЛЬТРАСОРБ» по свидетельству № 277697 на 2 л. [1];

- копия страниц из «Большого толкового словаря русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова, Москва, АСТ АСТРЕЛЬ, 2004, на 2 л. [2];

- распечатка с сайта <http://lingvo.yandex.ru> перевода с английского языка слова «sorb» на 1 л. [3];

- копия страниц из «Латинско-русского словаря», О. Петрученко, Москва, репринт IX-го издания 1914 года, на 2 л. [4];

- копия страниц из «Большого энциклопедического словаря» под редакцией А.М. Прохорова, Санкт-Петербург, «Норинт», 2004, на 4 л. [5];

- копия страниц из «Большого словаря иностранных слов», Москва, ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2005, на 2 л. [6];

- распечатка письма Роспатента № 10/37 – 646/23 от 05.11.2008 на 3 л. [7];

- распечатка статьи 1 Федерального закона от 02.01.2001 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» на 1 л. [8];

- распечатка Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 50 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1290-03» на 14 л. [9];

- распечатка с сайта <http://rusmg.ru> на 8 л. [10];

- распечатка с сайта <http://dietgrad.ru> на 2 л. [11];

- копия санитарно-эпидемиологического заключения с приложением от 21.07.2005 на 2 л. [12];
- информация о производстве правообладателем биологически-активных добавок к пище на 6 л. [13];
- копии регистрационных удостоверений активированный уголь «Ультра-Адсорб», выданных компании Лаинко, С.А., на 3 л. [14];
- сведения из Государственного реестра лекарственных средств на 5 л. [15];
- копии грузовых таможенных деклараций на 4 л. [16];
- копия решения Роспатента от 28.11.2006 на 3 л. [17];
- копия уведомления от 12.02.2010 на 2 л. [18];
- копия письма ООО «Центр здоровья» на 1 л. [19];
- копия отчета для компании Лаинко С.А. на 24 л. [20].

В адрес правообладателя (Директору ЗАО «Ягодное» Л.М. Кулемину, д. Югрино, п/о Лянгасово, г. Киров, 610904) в установленном порядке было направлено уведомление от 06.08.2010 с приложением копии возражения от 21.07.2010 о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 29.09.2010.

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 29.09.2010, было перенесено в связи с ведением правообладателем и лицом, подавшим возражение, переговоров о мирном разрешении спора согласно поступившим от обеих сторон соответствующим ходатайствам.

О новой дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 29.11.2010, стороны были уведомлены корреспонденцией от 01.10.2010, полученной адресатами 12.10.2010, в соответствии с имеющимися в материалах дела копиями почтовых уведомлений о вручении.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, отзыв по его мотивам не представил и на заседаниях коллегий Палаты по патентным спорам отсутствовал.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 277697 включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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. Данные положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный 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.

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

вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту 1.8 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило на заседании коллегии 29.11.2010 ходатайство № RU20-IF/50016 от 29.11.2010 об отзыве возражения от 21.07.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 277697.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по возражению от 21.07.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 277697.