

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.09.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кенз-1», Москва, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ТОНГКАТ» по свидетельству №358181, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007716700/50 с приоритетом от 06.06.2007 зарегистрирован 25.08.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №358181 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Полярис», г. Нижний Новгород, (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 02.09.2009, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «ТОНГКАТ» по свидетельству № 358181 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- до даты подачи (06.06.2007) заявки №2007716700/50 в Российской Федерации продавался продукт со сходным названием, распространителем которого являлось ООО «КЕНЗ», в связи с чем не исключена способность введения потребителя в заблуждение в отношении товара и его производителя;

- препарат «ТОНГКАТ» имеет государственную регистрацию на территории Российской Федерации как биологически активная добавка с 2004 года, что подтверждает известность препарата;

- производители товара «Шитек Микро Алгае Сдн Бхд» и «Фитек Биотек Сдн Бхд» не поставляют препараты в адрес правообладателя и выступают против регистрации товарного знака «ТОНГКАТ» на имя правообладателя;

- производители поставляют товар через эксклюзивного дилера, а именно ООО «КЕНЗ-1»;

- использование обозначения в отношении иных товаров, чем биологически активная добавка, способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товара. Поскольку товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 05 класса, включая лекарственные препараты, применение его на товарах иного назначения, отличного от назначения биологически активной добавки «ТОНГКАТ АЛИ», может привести к фатальным последствиям для потребителя, в связи с чем, регистрация для этих товаров противоречит общественным интересам.

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака «ТОНГКАТ» была произведена в нарушение требования пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и на основании вышеуказанного лица, подавшее возражение, просит признать регистрацию №358181 недействительной полностью, в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет [1];
- свидетельство о государственной регистрации №77.99.19.3 У.896.8.04 от 09.08.2004 [2];
- копии газетных статей [3];
- договоры поставки на реализацию, договоры купли-продажи [4];
- письмо от компании «АЛ КЕНЗ»[5];
- сертификат соответствия № 77.99.01.RU. Ф.А00151.06.07 [6];
- письмо от компании «PHYTES BIOTEK SDN BHD»[7];
- письмо от компании «SHITEK MICRO ALGAE SDN BHD» [8].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии и ознакомленный с возражением, представил отзыв на возражение.

Доводы отзыва сводятся к следующему:

- представленные в возражении документы не подтверждают ни известность на территории РФ БАДа «ЭТУМАКС ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС», ни факт введения его в оборот ООО «КЕНЗ»;

- свидетельство [2] не доказывает факты реализации препарата на территории РФ;

- статья [3] опубликована позднее даты приоритета и не может служить доказательством;

- к договорам [4] не приложены документы, доказывающие их исполнение, следовательно, они не могут свидетельствовать о вводе товаров в оборот;

- на момент регистрации товарного знака компанией «Шитек Микро Аглае» было представлено письмо-согласие на регистрацию товарного знака на имя правообладателя;

- на имя правообладателя компанией производителем (Фитек Биотек Сдн Бхд) была выдана доверенность на предоставление интересов производителя по регистрации и сертификации БАД «ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС»;

- в письме [7] имеются расхождения, что вызывает сомнения в его подлинности;

- лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве юридического лица позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- по запросу правообладателя Федеральной таможенной службой была представлена справка, о том, что с 2005 по июнь 2007 годов не выявлено сведений о ввозе БАДов «ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС» и «ЭТУМАКС ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС»;

- поскольку не доказана известность БАДов «ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС» и «ЭТУМАКС ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС» на территории Российской Федерации, то говорить о возможности введения в заблуждение относительно назначения товаров или их производителя не приходится.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (06.06.2007) заявки №2007716700/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила), Гражданский кодекс Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона 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.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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.

На основании пункта 2.5.2 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ТОНГКАТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка.

Исходя из сведений <http://lingvo.yandex.ru/> словесный элемент «ТОНГКАТ» не имеет словарного значения, следовательно, является фантазийным.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Копии газетных статей свидетельствуют о рекламе препарата «ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС». Однако, первая статья относится к периоду времени (октябрь 2007), позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того, в статьях не указан производитель товара, указано лишь на малазийское происхождение товара. В качестве контактного лица указано, что продукт произведен по заказу компании «КЕНЗ» (Россия). Таким образом, из представленных материалов не следует связь обозначения «ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС» с конкретным производителем, в связи с чем, аргумент о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара не может считаться подтвержденным, поскольку представленные материалы не позволяют прийти к выводу, что потребителю известен конкретный производитель.

Наличие сертификатов соответствия на биологически активную добавку «Этумакс Тонгкат Али Плюс» не может свидетельствовать об известности препарата, обозначения или производителя, поскольку они относятся к разрешительным документам, и сами по себе не свидетельствуют о вводе товаров, маркированных обозначением «ТОНГКАТ» в гражданский оборот.

Анализ представленных договоров показал отсутствие сведений об их исполнении, что не позволяет сделать вывод об обороте на территории Российской Федерации препарата, маркированного оспариваемым товарным знаком лицом, подавшим возражение, и, следовательно, не свидетельствует о том, что у потреби-

теля сложилась стойкая ассоциация между обозначением «ТОНГКАТ» и ООО «КЕНЗ». Имеющаяся в материалах накладная №9 от 16.06.2006 не может быть отнесена к конкретному договору в связи с отсутствием указания плательщика и оснований для платежа.

Письмо [5] компании АЛ КЕНЗ (Дубаи), согласно которому данная фирма не давала согласия на регистрацию товарного знака на имя правообладателя (ООО «Полярис»), а так же письма [7] и [8] компаний «PHYTES BIOTEK SDN BHD» и «SHITEK MICRO ALGAE SDN BHD» имеют даты, позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, и, кроме того, противоречат письму-согласию от компании «SHITEK MICRO ALGAE SDN BHD» от 26.06.2008, на основании которого было принято решение о регистрации оспариваемого товарного знака, и которое имеется в материалах заявки. Исходя из данного письма, правообладатель заказывает, а производитель изготавливает по специальному заказу биологически активную добавку «Этумакс Тонгкат Али Плюс». В связи с чем, производитель «SHITEK MICRO ALGAE SDN, BHD» не имеет причин возражать против регистрации в Российской Федерации товарного знака «Тонгкат» на имя ООО «Полярис». Письмо выполнено на фирменном бланке и подписано Управляющим директором.

Кроме того, анализ имеющихся в деле заявки документов показывает, что правообладателем заключены агентские договоры и договоры на показ рекламы препаратов «ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС», «ТОНГКАТ» и «ЭТУМАКС ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС». Из имеющихся в деле заявки материалов (упаковка) также следует, что на упаковке содержится наименование производителя товара, а именно «Шитек Микро Алгае СДН БХД, Малайзия, для «Этомакс Корпорейшн СДН БХД, Малайзия. Произведено по специальному заказу ООО «Полярис».

Указанное приводит к выводу, что правообладатель, ООО «Полярис», на дату подачи заявки имел отношение к производству товаров, маркированных обозначением «ТОНГКАТ», что также делает неубедительным довод лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров или лица, оказывающего услуги, а так же об эксклюзивных отношениях производителя с лицом, подавшим возражение.

Довод лица, подавшего возражение, о противоречии оспариваемого товарного знака общественным интересам не находит подтверждения ввиду следующего.

Само по себе словесное обозначение «ТОНГКАТ» не имеет словарного значения и для потребителя является фантазийным. В связи с чем, коллегия Палаты по патентным спорам не может отнести оспариваемое обозначение к словам непристойного содержания, к призывам антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, к словам, написание которых нарушает правила орфографии русского языка.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что использование обозначения «ТОНГКАТ» в отношении товаров 05 класса МКТУ, иных, чем биологически активная добавка, вследствие чего потребитель может быть введен в заблуждение относительно назначения, что может привести к негативным последствиям для здоровья потребителя, и, следовательно, применение оспариваемого обозначения для таких товаров противоречит общественным интересам, является неубедительным и не основан на законодательстве о товарных знаках ввиду следующего. Закон не предусматривает обязательного указания назначения товаров при регистрации обозначения в качестве товарного знака в отношении таких товаров 05 класса МКТУ как фармацевтические препараты, биологически активные добавки. Таким образом, при решении вопроса о возможности маркировки товаров фармацевтического назначения товарными знаками, производителю следует руководствоваться специальным законодательством о лекарственных средствах.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований, подтверждающих доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии обозначения «ТОНГКАТ» по заявке №2007716700 требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона.

В Палату по патентным спорам 22.12.2009 было представлено особое мнение от лица, подавшего возражение, доводы которого сводятся к следующему.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, были представлены документы (письма производителей), отсутствующие в материалах возражения, которые, однако, не были приняты коллегией, что, по мнению лица, подавшего возражение, является нарушением его прав.

В связи с чем необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия основания для признания правовой охраны недействительной. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Поскольку представленные письма не могут быть отнесены к общедоступным справочным материалам, коллегия Палаты по патентным спорам не может принять их как дополнительные материалы к возражению.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 02.09.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №358181.**