

Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 16.11.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку "МИЛК ТИСТЛ" по свидетельству № 289690, поданное компанией Nature's Sunshine Products, Inc., США, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2004705771/50 с приоритетом от 19.03.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.05.2005 за №289690 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Альтера-Холдинг", Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 и услуг 39 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак представляет собой искусственно образованное словесное обозначение "МИЛК ТИСТЛ", выполненное заглавными буквами русского алфавита в черно-белом цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.11.2006 изложено мнение о том, что регистрация № 289690 словесного товарного знака "МИЛК ТИСТЛ" произведена в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 г. № 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 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение "МИЛК ТИСТЛ" вошло в обиход значительно раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака и введено для обозначения биологически активной добавки не владельцем регистрации;

- обозначение "МИЛК ТИСТЛ" для части товаров 05 класса МКТУ вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, а именно – молочного чертополоха, и основным производителем продукта является компания "Nature's Sunshine Products";

- в отношении остальной части товаров 05 класса МКТУ регистрация № 289690 способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя;

- оспариваемый товарный знак также вводит потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг 39 класса МКТУ, поскольку данное обозначение прочно вошло в употребление как наименование лекарственного вещества растительного происхождения и/или биологически активной добавки.

Лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих материалов и источников информации:

- Федеральный реестр биологически активных добавок к пище, Издание третье, переработанное и дополненное, М., 2002 г., на 3 л. [1];

- Справочник биологически активных добавок "NSP от А до Я", на 4 л. [2];

- Сведения о регистрации товарного знака по свидетельству № 289690, на 1 л. [3];

- Информационное письмо представительства компании "Nature's Sunshine Products", на 1 л. [4];

- Грузовые таможенные декларации, на 7 л. [5];

- Регистрационное удостоверение № 002361.И.840.12.2000 и Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.03.916.Б.000149.02.04 от 06.02.2004,

на 2 л. [6];

- Сведения с Интернет-сайта www.natr.ru/production/bad/?RU4040, на 1 л. [7];

- Сведения с Интернет-сайта www.nsp.net.ua/h/milkthistle.htm, на 2 л. [8].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 289690 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака "МИЛК ТИСТЛ" по свидетельству № 289690 в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 16.11.2006 и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

При этом в отзыве указывается следующее:

- лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо документов, позволяющих судить о применении оспариваемого товарного знака в качестве обозначения нового вида продукции, а не товарного знака;

- таможенные декларации свидетельствуют лишь о том, что товар, маркированный обозначением "milk thistle", выполненным именно буквами латинского алфавита, ввозился один раз в Россию некой фирмой, однако часть их не содержит даты прохождения таможи или содержит более позднюю дату, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака;

- приложенный к возражению справочник [2] предназначен для внутреннего пользования в компании "NSP", поэтому не является общедоступным для третьих лиц и не может являться доказательством известности обозначения потребителю;

- ссылочные материалы сети Интернет [7-8] не могут быть приняты во внимание, так как они не являются документальным подтверждением фактов,

кроме того, дата этих материалов является более поздней по отношению к дате приоритета оспариваемого товарного знака;

- информационное письмо [4] не является независимым ссылочным документом;

- свидетельства о регистрации биологически активных добавок сами по себе не могут служить доказательством того, что оспариваемый товарный знак является обозначением товара определенного вида;

- обозначение "Милк Тистл" само по себе не несет какой-либо информации о товаре или его изготовителе, не соответствующей действительности, следовательно, оно не может быть признано способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг;

- материалы возражения также не содержат информации, позволяющей сделать однозначный вывод о возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с компанией "Nature's Sunshine Products, Inc.", от имени которой подано возражение.

Правообладателем к отзыву приложены следующие источники информации:

- Образец этикетки биологически активной добавки к пище "Милк Тистл (Milk thistle)", на 1 л. [9];

- Свидетельство на товарный знак № 289690, на 1 л. [10];

- Контракт № 12 от 29.11.2001, на 8 л. [11];

- Авторский договор № 2502 от 25.02.2001, на 3 л. [12];

- Справочник "Формула здоровья: биологически активные добавки к пище", Издание 3-е, переработанное и дополненное, М., 2004 г., на 13 л. [13].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №289690.

Заседание коллегии было назначено на 07.12.2007, на котором правообладателем были представлены выдержки из "Энциклопедии биологически активных добавок к пище", М.: ПолиграфТехСервис, 1998 [14].

По просьбе правообладателя заседание коллегии, состоявшееся 07.12.2007, было перенесено и назначено на 19.02.2008.

На заседании коллегии правообладателем дополнительно были представлены следующие материалы:

- спецификация №1 к контракту №37 от 01.04.2001 [15];
- копия грузовой таможенной декларации №22919/100501/0002028 [16];
- дилерский договор №17/01 от 02.10.2000 [17];
- приложение №1 к дилерскому договору №17/01 [18];
- расходные накладные №2 от 02.11.2000, №56 от 14.12.2000, №117 от 24.11.2000 [19];
- копия грузовой таможенной декларации №10110050/180302/0000964 [20];
- контракт №1/04 от 04.11.2000 [21];
- контракт №37 от 20.10.2000 [22];
- копия грузовой таможенной декларации №22912/140901/0004899 [23];
- расходные накладные №117/5 от 03.12.2001, №8 от 22.12.1998 [24];
- дилерский договор №1311 от 13.11.2000 [25].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необсужденными.

С учетом даты 19.03.2004 поступления заявки № 2004705771/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака составляет отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно подпункту 2.3.2.1 пункта 2.3.2 Правил под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

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 потребителя в заблуждение, в частности, относительно его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об изготовителе товара 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.

Товарный знак по свидетельству № 289690 представляет собой словесное обозначение "МИЛК ТИСТЛ", выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цвете.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ – витаминные препараты, мази для фармацевтических целей, сборы лекарственных трав, средства для ухода за полостью рта для медицинских целей, воды минеральные для медицинских целей, диетические вещества для медицинских целей, диетические напитки для медицинских целей, добавки пищевые для медицинских целей, добавки пищевые минеральные, чаи лекарственные и услуг 39 класса МКТУ – упаковка товаров;

доставка товаров; хранение товаров на складах. Правообладателем товарного знака является ООО "Альтера Холдинг".

Словосочетание "МИЛК ТИСТЛ" выполнено заглавными буквами русского алфавита. Несмотря на то, что словосочетание "МИЛК ТИСТЛ" может быть воспринято как транслитерация словосочетания "Milk thistle", имеющего в английском языке несколько значений: 1. чертополох морской (*Garduus marinus*) 2. молокан ядовитый (*lactuca virosa*) 3. расторопша; 4. осот огородный; 5. осот полевой (Новый англо-русский биологический словарь. Более 72000 терминов, под ред. О.И.Чибисовой, Руссо, М., , 2003 г., с. 812, 813) [14], данное слово следует признать фантазийным в силу выполнения его буквами русского алфавита, и поскольку оно заявлено самостоятельно, что не позволяет соотнести его с английским словом "Milk thistle". Таким образом, данное словосочетание не несет в себе прямой или ассоциативно воспринимаемой информации относительно производителя или места происхождения товара, в силу чего указанное слово само по себе не может породить в сознании потребителя представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности.

Довод лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя, основанный на утверждении о восприятии потребителем продукта, маркированного обозначением "МИЛК ТИСТЛ", как произведенного фирмой "Nature's Sunshine Products, Inc.", а не правообладателем регистрации № 289690, в лице ООО "Альтера Холдинг", не подтверждается приложенными к возражению документами в силу следующих причин.

Представленные грузовые таможенные декларации [5] содержат сведения о ввозе на территорию Российской Федерации двух партий биологически активных добавок к пище "Milk Thistle" объемом 600 и 1024 упаковок. В указанных декларациях содержатся данные о ввозе партии биологически активной добавки к пище "Milk Thistle", производителем которой является

компания "Nature's Sunshine Products, Inc.". Дата их ввоза при внимательном прочтении соответствует 10.11.2003. Вместе с тем суммарное количество ввозимых упаковок препарата (1624 шт.), по мнению коллегии Палаты по патентным спорам, с учетом масштаба предполагаемой территории их распространения (Российская Федерация) для препаратов медицинского назначения является незначительным количественным показателем. Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлены сведения о реализации этой продукции на территории Российской Федерации. Также отсутствуют фактические данные об использовании компанией "Nature's Sunshine Products, Inc." обозначения "МИЛК ТИСТЛ".

Вместе с тем правообладателем представлены материалы [16], [20], [23], из которых следует, что биологически активная добавка, сопровождаемая индивидуализирующим обозначением "Милк Тистл", на территорию Российской Федерации была ввезена неоднократно (10.05.2001, 14.09.2001, 18.03.2002 в количествах по 667 штук, 3304 штуки и 780 штук в 88 картонных коробках соответственно), производителем которой является фирма "ADH Health Products, Inc." (США). Хозяйственные взаимоотношения производителя этих товаров с правообладателем в лице ООО "Альтера Холдинг" подтверждаются документами [11], [17], [18], [21], [22], [25].

В этой связи, представленные материалы, не позволяют сделать вывод о возникновении в сознании потребителя прочной ассоциативной связи товарного знака "МИЛК ТИСТЛ" с производителем товара в лице компании "Nature's Sunshine Products, Inc.", что привело бы к введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя при использовании этого знака правообладателем оспариваемой регистрации - ООО "Альтера Холдинг".

Довод возражения о том, что знак вводит потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг 39 класса МКТУ, также является необоснованным в силу фантазийности заявленного обозначения. Обратное документами не подтверждено.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в нарушение требований пункта 3 статьи 6 Закона, как способный ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, является неправомерным.

Что касается доводов возражения в части несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Согласно возражению, вошедшим во всеобщее употребление необходимо признать обозначение "МИЛК ТИСТЛ", зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству № 289690.

Для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, необходимо учитывать наличие совокупности следующих признаков: применение обозначения в качестве названия (наименования) товара одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время; использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями.

Из представленных материалов [1] следует, что в Федеральный реестр биологически активных добавок к пище внесено обозначение "молочный чертополох" в качестве названия биологически активной добавки к пище в форме капсул по 527 мг., в котором в качестве производителя фигурирует компания "Nature's Sunshine Products, Inc". Такая добавка рекомендована к применению как средство для снижения риска обострений хронических заболеваний печени. При этом в регистрационном удостоверении [6] и в справочнике [2] в качестве эквивалентного для названия "молочный чертополох" указано название "Milk Thistle", выполненное буквами латинского алфавита.

Анализ других материалов возражения показал, что содержащаяся в них информация в той или иной степени касается продукции компании "Nature's Sunshine Products, Inc.", при этом никаких документов, раскрывающих хозяйственную деятельность других предприятий, использующих обозначение "МИЛК ТИСТЛ", представлено не было. Также не представлены сведения о том, что ввезенные товары согласно данным таможенным декларациям реализовывались конечному потребителю.

Кроме того, по причине отсутствия соответствующих материалов не представляется возможным установить объем, период выпуска товаров, неоднократность использования такого обозначения независимыми производителями, характер его использования (каким именно образом используется обозначение - в качестве наименования конкретного вида продукции или для индивидуализации товара конкретного производителя), а также оценить восприятие обозначения "МИЛК ТИСТЛ" потребителями, фармацевтами, врачами.

Таким образом, в возражении отсутствуют документально подтвержденные сведения о том, что различные производители, не имеющие отношения к правообладателю оспариваемого товарного знака, независимо друг от друга выпускали и реализовывали биологически активную добавку к пище с определенным составом и свойствами, маркированную обозначением "МИЛК ТИСТЛ", то есть, не установлено наличие признаков, характеризующих анализируемое обозначение как вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Следует также отметить, что ни в одном из представленных источников информации не фигурирует словесный элемент "МИЛК ТИСТЛ", входящий в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №289690, а указано обозначение "Milk Thistle", что играет существенную роль с точки зрения индивидуализации маркируемых товаров.

В этой связи, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для признания товарного знака "МИЛК ТИСТЛ" по свидетельству №289690 несоответствующим требованиям абзаца 2 пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 16.11.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака "МИЛК ТИСТЛ" по свидетельству №289690.