

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, 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, рассмотрела возражение от 16.11.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку «СО ПАЛЬМЕТТО/SAW PALMETTO» по свидетельству №298668, поданное компанией Nature's Sunshine Products, Inc., США, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004705778/50 с приоритетом от 19.03.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.11.2005 за №298668 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 словесное обозначение, состоящее из элементов «СО ПАЛЬМЕТТО» и «SAW PALMETTO» выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Словесный элемент «СО ПАЛЬМЕТТО» подчеркнут горизонтальной линией.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.11.2006 изложено мнение о том, что регистрация № 298668 товарного знака «СО ПАЛЬМЕТТО/SAW PALMETTO» 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 «СО ПАЛЬМЕТТО/SAW PALMETTO» вошло в обиход значительно раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака и введено для обозначения биологически активной добавки не владельцем регистрации;

- обозначение «СО ПАЛЬМЕТТО/SAW PALMETTO» для части товаров 05 класса МКТУ вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, а именно препаратов на основе компонентов растительного происхождения, в том чис-

числе плодов карликовой пальмы Со Пальметто и одним из производителей продукта является компания «Nature's Sunshine Products»;

- имеются сведения о том, что обозначение «Со Пальметто» (SAW PALMETTO) используется для маркировки препаратов, производимых другими фирмами, например, компанией Нутра-Лайф;

- с учетом вышеперечисленных сведений в отношении товаров 05 класса МКТУ регистрация №298668 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 3л. [1];
- Справочник биологически активных добавок «NSP от А до Я», на 4л. [2];
- Сведения о регистрации товарного знака по свидетельству № 298668, на 1 л. [3];
- Информационное письмо компании «Nature's Sunshine Products», на 1л. [4];
- Грузовые таможенные декларации, на 10л. [5];
- Свидетельство о государственной регистрации №77.99.23.3.У.50.1.06 от 12.01.2006 и Регистрационное удостоверение № 002424.И.840.03.2001, на 2л. [6];
- Сведения с Интернет-сайта [www.natr.ru/production/bad/?RU630](http://www.natr.ru/production/bad/?RU630), на 1л. [7];
- Сведения с Интернет-сайта [www.rosmedzakaz.ru/article\\_info.php?articles\\_id=82](http://www.rosmedzakaz.ru/article_info.php?articles_id=82), на 6л. [8].
- Сведения с Интернет-сайта <http://volos.com.ru/stat/17-4.php>, на 5л. [9].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №298668 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака «СО ПАЛЬМЕТТО/SAW PALMETTO» по свидетельству №298668 в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 16.11.2006 и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

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 «SAW PALMETTO» ввозился в Россию некой фирмой, однако часть из деклараций не содержит даты прохождения таможни или содержит более позднюю дату, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака;

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

- ссылочные материалы сети Интернет [7-9] 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] компании 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, вошедшим во всеобщее употребление;

- обозначение «СО ПАЛЬМЕТТО/SAW PALMETTO» само по себе не несет какой-либо информации о товаре или его изготовителе, не соответствующей действительности, 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 ассоциатив-

ной связи оспариваемого товарного знака с компанией «Nature's Sunshine Products, Inc.», от имени которой подано возражение;

- правообладатель имеет свидетельство о регистрации биологически-активной добавки «СО ПАЛЬМЕТТО/SAW PALMETTO» и осуществляет ее производство.

Правообладателем к отзыву приложены следующие источники информации:

- Образец этикетки биологически активной добавки к пище «СО ПАЛЬМЕТТО/SAW PALMETTO», на 1л. [10];
- Свидетельство на товарный знак №298668, на 1л. [11];
- Свидетельство о государственной регистрации БАД № 77.99.23.3.У.4413.10.04 от 18.10.2004 на 1л. [12];
- Экспертное заключение ГУ НИИ питания № 72/Э-1715/604 от 01.06.2004, на 7л. [13];
- Контракт № 12 от 29.11.2001, на 8л. [14];
- Авторский договор № 2502 от 25.02.2001, на 3л. [15];
- Справочник «Формула здоровья: биологически активные добавки к пище», Издание 3-е, переработанное и дополненное, М., 2004 г., на 13л. [16].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 298668.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 07.02.2008 правообладателем представлены:

- Образец этикетки биологически активной добавки к пище «СО ПАЛЬМЕТТО/SAW PALMETTO», на 1л. [17];
- Контракт № 1/04 от 11.04.2000, на 7л. [18];
- Дилерский договор №1311 от 13.11.2000, на 3л. [19];
- Таможенные декларации, на 2л. [20].

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

С учетом даты 19.03.2004 поступления заявки №2004705778/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя 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 относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 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.

Товарный знак по свидетельству №298668 представляет собой обозначение со словесными элементами «СО ПАЛЬМЕТТО/SAW PALMETTO», выполненными стандартным шрифтом черного цвета заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Словесная часть «SAW PALMETTO» расположена под элементом «СО ПАЛЬМЕТТО», подчеркнутым горизонтальной линией.

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 – хранение

ние товаров на складах. Правообладателем товарного знака является ООО «Альтера-Холдинг».

Обращение к словарно-справочной литературе позволило установить, что обозначение «СО ПАЛЬМЕТТО» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита лексических единиц английского языка «SAW» (1. поговорка; 2. пила; пилка; пилить; распиливать; размахивать руками; сильно жестикулировать; 3. прош. вр. от see) и «PALMETTO» (карликовая пальма) (Англо-русский словарь, В.К. Мюллер, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва, 1965, с.430, 526).

Наличие указанных сведений дает основание для вывода о том, что словесные элементы «СО ПАЛЬМЕТТО/SAW PALMETTO» не несут в себе прямой, либо ассоциативно воспринимаемой информации ни относительно производителя, ни относительно места происхождения товара.

Довод лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя, основанный на утверждении о восприятии потребителем продукта, маркированного обозначением «СО ПАЛЬМЕТТО/SAW PALMETTO», как произведенного фирмой «Nature's Sunshine Products, Inc.», а не правообладателем регистрации №298668, не подтверждается приложенными к возражению документами в силу следующих причин.

Представленные грузовые таможенные декларации [5] не могут служить доказательствами ввоза на территорию Российской Федерации биологически активных добавок к пище «SAW PALMETTO», производимых фирмой Nature's Sunshine Products, Inc., США, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, так как в силу плохой читаемости документов не представляется возможным установить точную дату их ввоза. Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлены сведения о реализации этой продукции на территории Российской Федерации. Также отсутствуют фактические данные о длительности и интенсивности использования компанией «Nature's Sunshine Products, Inc.» обозначения «SAW PALMETTO».

Напротив, представленные правообладателем материалы [10-20] свидетельствуют о введении в хозяйственный оборот в Российской Федерации биологически активной добавки «СО ПАЛЬМЕТТО/SAW PALMETTO», разработанной правообладателем и производимой под его контролем.

В этой связи, представленные материалы, не позволяют сделать однозначный вывод о длительном и масштабном использовании компанией «Nature's Sunshine Products, Inc.» обозначения «SAW PALMETTO» в отношении биологически активных

добавок к пище, что привело бы к введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара 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.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в нарушение требований пункта 3 статьи 6 Закона, как ложный или 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 «СО ПАЛЬМЕТТО/SAW PALMETTO», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №298668.

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 материалов [1] следует, что в Федеральный реестр биологически активных добавок к пище внесено обозначение «Со Пальметто» в качестве названия биологически активной добавки к пище в форме капсул по 550 мг., производства компании «Nature's Sunshine Products, Inc.». Такая добавка рекомендована к применению как средство для нормализации мочевыводящей системы у мужчин. При этом в свидетельстве о государственной регистрации [6] указано название «Saw Palmetto», выполненное буквами латинского алфавита, в качестве эквивалентного для названия «Со Пальметто».

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 деятель-

ность других предприятий, в том числе упомянутой в возражении компании Нутра Лайф [9], использующих обозначение «Saw Palmetto», представлено не было.

Также 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 «Saw Palmetto» 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 «Saw Palmetto», то есть не установлено наличие признаков, характеризующих анализируемое обозначение как вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В этой связи, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для признания товарного знака «СО ПАЛЬМЕТТО/SAW PALMETTO» по свидетельству №298668 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 по свидетельству №298668.**