

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 №155738 словесного товарного знака «Una de Gato», при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №96704944/50 с приоритетом от 18.04.1996 зарегистрирован 18.08.1997 за №155738 на имя Товарищества с ограниченной ответственностью Центр народной медицины «Юнона», Москва, в отношении товаров 05, 30, 31 классов МКТУ.

В дальнейшем наименование правообладателя было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Центр народной медицины «Юнона» (далее—правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Una de Gato», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.07.2005 изложено мнение о том, что регистрация №155738 словесного товарного знака «Una de Gato» 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 «Una de Gato» является названием многолетней лазающей лианы, произрастающей в амазонских тропических лесах;

- латинское название этого растения «*Uncaria Tomentosa*», в английском языке оно называется «*Cat's Claw*», в русском – «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 [1];
- лекарственное растение «*Una de Gato*» (оно же *Uncaria Tomentosa*/ Кошачий коготь/*Cat's Claw*) используется в качестве сырья для изготовления биологически активных добавок к пище (БАД) и входит в состав ряда БАД, зарегистрированных на территории РФ в Реестре БАД;
- «*Una de Gato*» - это испанское название, под которым в мире известно южноамериканское растение семейства «мареновые», применяемое в народной медицине ряда стран [2];
- латинское название этого растения - *Uncaria Tomentosa*, русское – Ункария войлочная или Кошачий коготь, английское - *Cat's Claw*;
- в Регистре лекарственных средств России 1995 г. включено лекарственное средство с торговым названием «Кошачий коготь (*Una de Gato*)», одна капсула которого содержит насыщенного экстракта Кошачьего когтя (*Uncaria Tomentosa*) 0,02г. и натуральных эксципиентов 0,21г.;
- регистрация препарата произведена на имя перуанского производителя - компании «*Quimica Interamericana*» и, следовательно, способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров [3];

- в Государственном реестре лекарственных средств «Кошачий коготь», название которого на испанском языке «Una de Gato», классифицирован как Международное непатентованное название (МНН) [4];
- тот факт, что растение, известное под названиями «Una de Gato /Uncaria Tomentosa/Cat's Claw/ Кошачий коготь», является сырьем для изготовления лекарственных средств, подтверждается информацией, относящейся к российскому патенту №2078578, имеющему приоритет от 23.02.1995г. [5];
- источники информации [6-17] позволяют говорить о том, что растение «Una de Gato» давно используется в лечебных целях и служит сырьем для изготовления лекарственных средств и БАД и/или входит в их состав;
- лекарственное растение «Una de Gato» является основным компонентом ряда БАД различных производителей, официально зарегистрированных в Российской Федерации [18];
- оспариваемый товарный знак является описательным в отношении зарегистрированных товаров 05, 30, 31 классов МКТУ, в состав которых входит или сырьем для изготовления которых служит растение «Una de Gato»;
- обозначение «Una de Gato» в отношении остальных зарегистрированных товаров 05, 30, 31 классов МКТУ, 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 [1];
- 2) письмо ВИЛАР РАСН [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](http://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](http://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](http://www.user.cityline.ru) [13];
- 14) «Целительная сила Кошачьего когтя» от 03.12.2003, электронный адрес: [provisor.kharkov.ua](http://provisor.kharkov.ua) [14];
- 15) информационно-рекламный материал «Кошачий коготь» от 03.03.2005, электронный адрес: [www.artlife.tomsknet.ru](http://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 (Кэте кло). Один из самых мощных природных стимуляторов, чья родина - Перу» от 03.03.2005, электронный адрес: [www.peru.ru/koshachiiKogot](http://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](http://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 лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №155738 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака «Una de Gato» 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:

- из представленных лицом, подавшим возражение, материалов 1995-2002 гг., могут быть приняты во внимание только те,

которые были общедоступны на дату подачи и рассмотрения заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- приведенные выше документы не являются официальными источниками, чьи сведения не могут подлежать сомнению;
- в источниках [4, 7-9, 15-20] отсутствует информация, имеющая отношение к оспариваемому товарному знаку;
- 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 на ПРЕПАРАТ «КК» (Кошачий коготь) [22] и ТУ [23];
- информация [1] не содержит сведений о том, что именно растение с названием «Una de Gato» признано лекарственным растением и занесено в Международную Фармакопею;
- 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 «Una de Gato», поскольку не приведен официальный источник, который был бы известен в России;
- не нашел должного внимания и аргумент о том, что словесное обозначение «Una de Gato» является названием на испанском языке древесной лианы «*Uncaria Tomentosa*»;
- перевод слов «*Uncaria*» и «*Tomentosa*» отсутствует в словарях, поэтому, неслучайно, сочетание слов «*Uncaria Tomentosa*» транслитерируются буквами русского алфавита [ункария томентоза];

- обозначение «Una de Gato» представляет собой вымышленное сочетание испанских слов «una» - «коготь, лапа с когтями, клешня» и «gato» - «кот, кошка» («Испанско-русский словарь», изд. 2-е, М., «Государственное издательство иностранных и национальных словарей», 1995, стр.172, 392), соединенных предлогом «de»;
- по своей семантике обозначение «Una de Gato» является оригинальным, носящим фантазийный характер для товаров 05, 30, 31 классов МКТУ, и не может указывать на состав этих товаров;
- нет доказательств существования лианы с официальным названием «Una de Gato», которая используется как сырье для товаров указанных классов;
- в возражении не приведено ни одной биологически активной добавки (БАД), зарегистрированной в Российской Федерации под названием «Una de Gato»;
- ничем не подтверждено мнение о том, что оспариваемое обозначение квалифицируется как международное непатентованное наименование (МНН);
- не было представлено доказательств того, что словесный элемент «Una de Gato» способен ввести потребителя в заблуждение относительно оснований, изложенных в возражении;
- за 10-летний период действия товарного знака «Una de Gato» и использование его для маркировки товаров, факты введения в заблуждения потребителей не были выявлены;
- просим принять во внимание изложенные доводы и не удовлетворять возражение против регистрации №155738 словесного товарного знака «Una de Gato».

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. образец упаковки для препарата «КК» Кошачий коготь» [24].

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 (18.04.1996) поступления заявки №96704944/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 6 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3 (1.5) Правил к вышеуказанным обозначениям относятся, в частности, указания материала или состава сырья.



В соответствии с абзацем 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.

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, что 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Товарный знак по свидетельству №155738 представляет собой словесное обозначение «Una de Gato», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Изучение общедоступных источников информации, в том числе, представленных правообладателем, позволили установить, что входящие в состав оспариваемого обозначения слова «una» и «gato» содержатся в лексике испанского языка и в переводе на русский язык означают: «коготь; лапа с когтями; клешня» и «кот; кошка», соответственно. В этой связи, имеются основания полагать, что словосочетание «Una de Gato» может рассматриваться потребителем непосредственно в следующих значениях: «коготь кота», «лапа с когтями кошки», «кошачий коготь» и т.д.

Представленные лицом, подавшим возражение, источники информации [4, 6-20], имеющие выходные данные 1998-2003, 2005 гг., не могут служить доказательством того, что до даты приоритета (18.04.1996) оспариваемой регистрации словесное обозначение «Una de Gato»:

во-первых, воспринималось российским потребителем как название одного и того же лекарственного растения на испанском, русском, латинском и 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).

Более того, приложенные к возражению сведения [1, 2], не позволяют сделать однозначный вывод о том, что названием «Una de Gato» 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.

В материалах возражения отсутствуют также документальные доказательства того, что «Una de Gato» 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 указать, что в соответствии с источниками информации [21-24], представленными правообладателем, в состав лекарственного препарата «КК» Кошачий коготь» (Una de Gato) входит экстракт ункаррии сухого [22] и вспомогательные вещества.

Последнее свидетельствует о том, что в состав лекарственного препарата «КК» «Кошачий коготь» не входит насыщенный экстракт кошачьего когтя как это указано в РЛС [3], а входит экстракт ункаррии сухого как один из составляющих препарата.

На основании вышеизложенного, оспариваемый словесный товарный знак «Una de Gato», правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 05, 30, 31 классов МКТУ, 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 товарный знак «Una de Gato» 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 №155738.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований полагать, что регистрация №155738 оспариваемого товарного знака «Una de Gato» произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 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 №155738.**