

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения**  
 **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.02.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственной компании «КОВО», г. Владивосток (далее – ООО НПК «КОВО», лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 532185, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 29.05.2012 по заявке № 2012717619 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.01.2015 за № 532185. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Биокорд», г. Владивосток (далее – ООО «Биокорд», правообладатель), в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному при подаче заявки № 2012717619, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ГУМИВИТ», которое является фантазийным словом, составленным из двух частей: «ГУМИ» – сокращение от слова гуминовый (лат. humus – земля, почва), «ВИТ» – от латинского слова vita – жизнь.

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.02.2015 возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству № 532185 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает тем, что слово «ГУМИВИТ» не обладает различительной способностью, широко используется различными лицами для маркировки товаров, однородных с товарами 05 класса МКТУ, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что в отношении поданной им заявки № 2012744113 на регистрацию товарного знака «ГУМИВИТ» было принято решение об отказе в государственной регистрации с приведенной выше формулировкой обоснования.

Также в возражении обращено внимание на то, что на стадии экспертизы заявки ООО «Биокорд» были направлены материалы, свидетельствующие об утрате обозначением «ГУМИВИТ» различительной способности, а также о более раннем начале использования этого обозначения ООО НПК «КОВО» (с 1997 г.), чем ООО «Биокорд», созданное в 2008 г.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 532185 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке № 2012744113 требованиям законодательства.

В имеющийся в Госреестре адрес правообладателя (690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Радио, 5, к. 706) в установленном порядке было направлено уведомление от 08.04.2015 о дате рассмотрения возражения от 24.02.2015 с приложением экземпляра возражения.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.05.2015, лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные материалы:

- (2) письмо ООО НПК «КОВО» «ГУМИВИТ – история препарата»;
- (3) копии дипломов ООО НПК «КОВО», 2001, 2002 гг.;
- (4) копии гигиенических сертификатов на препарат «ГУМИВИТ», 1997, 1998 гг.;
- (5) копии сертификатов соответствия на концентрат напитка «ГУМИВИТ-К» и средство парфюмерно-косметическое «ГУМИВИТ-Н», 1998 г.;
- (6) копии первых листов Технических условий на концентрат напитка «ГУМИВИТ-К», на биологически активную добавку к пище «ГУМИВИТ» и на средство парфюмерно-косметическое «ГУМИВИТ-Н», 1998, 1999, 2000 гг.;
- (7) копия регистрационного удостоверения на биологически активную добавку к пище «ГУМИВИТ», 2000 г.

Правообладателем корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.06.2015, был представлен отзыв, в котором им выражено несогласие с доводами возражения.

Согласно позиции правообладателя, обозначение «ГУМИВИТ» не является элементом русского языка, поэтому его нельзя признать ни обозначением товара определенного вида, ни общепринятым символом, оно также не указывает на вид, качество и свойство товара.

Правообладателем также указано, что более раннее использование лицом, подавшим возражение, слова «ГУМИВИТ» не означает наличие у него каких-либо особых прав в отношении оспариваемого обозначения, поскольку к товарным знакам не предъявляется требование «новизны».

Кроме того, правообладатель отмечает, что доводы о том, что обозначение «ГУМИВИТ» широко используется для маркировки диетических веществ, опровергаются изучением Интернет-сайтов, на которых встречается данное обозначение, поскольку, кроме упоминаний о продукции ООО НПК «КОВО», все ссылки на продукты с названием «ГУМИВИТ» касаются продукции правообладателя.

В отзыве указано, что правообладателем с 2008 года выпускается безалкогольный напиток «ГУМИВИТ» со свойствами энтеросорбента, который

активно продвигается и рекламируется. В настоящее время напиток «ГУМИВИТ» прошел государственную экспертизу и регистрируется в качестве биологически активной добавки к пище (БАД).

Также правообладателем пояснено, что ООО НПК «КОВО» примерно с 1999 года выпускало препарат «ГУМИВИТ» в виде порошка (а не напитка), который в то время проходил как биологически активная добавка к пище. Однако, известно, что в 2003 году лицензия на «ГУМИВИТ» в качестве биологически активной добавки не была продлена, и выпуск препарата был прекращен.

Также в отзыве изложены сведения о том, что выпуск лицом, подавшим возражение, препарата на основе гуминовых кислот возобновился сразу после подачи заявки на регистрацию товарного знака «ГУМИВИТ» правообладателем, при этом выпуск препарата ООО НПК «КОВО» с 2012 г. осуществляло под обозначением «ГУМИНАВИТ», а с марта 2013 г. под обозначением «ГУМИВИТ».

В заключение правообладатель указывает, что производимый им препарат «ГУМИВИТ» продается в аптеках, рекомендуется врачами и имеет высокую репутацию у потребителя.

На основании изложенных доводов правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 24.02.2015 и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

(8) копия сертификата соответствия на напиток безалкогольный негазированный «ГУМИВИТ», 2008 г.;

(9) копии договоров купли-продажи, счетов-фактуры, товарных накладных, платежных поручений за продажу товара «ГУМИВИТ»;

(10) копии деклараций о соответствии на напиток безалкогольный негазированный «ГУМИВИТ»;

(11) копии платежных поручений, счетов за размещение рекламы;

(12) копии эфирных справок о рекламе товара «ГУМИВИТ»;

(13) копия информационного письма рекламного агентства «Рекламный Механизм»;

(14) копия дилерского договора;

(15) копия этикетки продукции ООО «Биокорд»;

(16) копия этикетки продукции ООО НПК «КОВО»;

(17) копия письма индивидуального предпринимателя Вараксина А.В.;

(18) копия письма Общества с ограниченной ответственностью «Компания Русский дух»;

(19) копия отчета от 23.06.2014 о результатах пилотажного исследования, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии Российской академии наук (далее – ИС РАН);

(20) распечатка с форума «Владмама.ру» в сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.05.2012) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный 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.

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

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 (вещества диетические для медицинских целей) и 32 (безалкогольные напитки) классов МКТУ.

Анализ возражения, приложенных к нему материалов, а также доводов правообладателя и представленных им материалов показал следующее.

Словарно-справочных источников, касающихся установления значения словесного обозначения «ГУМИВИТ», лицом, подавшим возражение, не представлено, а также не выявлено коллегией, что свидетельствует о его фантазийности.

Отсутствуют также материалы о том, что обозначение «ГУМИВИТ» является общепринятым наименованием или простым указанием товара, следовательно, довод о

том, что оспариваемый товарный знак по отношению к товарам 05 класса МКТУ не обладает различительной способностью, является не доказанным.

Представленные с возражением сведения и материалы не содержат фактических данных о длительном применении обозначения «ГУМИВИТ» для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями, поэтому сформулировать вывод о том, что данное обозначение потеряло различительную способность, поскольку широко используется различными лицами для маркировки товаров, однородных товарам 05 класса МКТУ, также не представляется возможным.

Что касается довода об установлении данного обстоятельства в уведомлении (1), а также в решении Роспатента по заявке, поданной лицом, подавшим возражение, то коллегия отмечает следующее.

Указанные сведения приведены экспертизой со ссылкой на информацию, размещенную в сети Интернет. При этом такие же сведения были приведены правообладателю в ходе экспертизы по заявке на государственную регистрацию оспариваемого товарного знака, по которой было принято решение Роспатента от 21.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Вместе с тем правообладатель воспользовался предоставленным статьей 1500 Кодекса правом и оспорил решение Роспатента в административном порядке.

Так, решением Роспатента от 28.11.2014 отменено решение Роспатента от 21.03.2014, и обозначение «ГУМИВИТ» по заявке № 2012717619 зарегистрировано на имя правообладателя.

При этом Роспатентом были приняты во внимание представленные правообладателем материалы, свидетельствующие о том, что обозначение «ГУМИВИТ» используется им с 2008 года для маркировки безалкогольного напитка на основе гуминовых кислот, который был разработан по заказу правообладателя и стал широко известен российскому потребителю именно в связи с деятельностью правообладателя по его продвижению.

Следует отметить, что лицом, подавшим возражение, решение Роспатента по заявке № 2012744113 не оспаривалось.

При таких обстоятельствах материалы (1) не могут быть положены в основу вывода о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Что касается довода о первенстве (с 1997 г.) использования оспариваемого обозначения лицом, подавшим возражение, коллегия отмечает следующее.

Вопреки утверждению лица, подавшего возражение, дело заявки № 2012717619, поданной ООО «Биокорд», не содержит каких-либо материалов от ООО НПК «КОВО», представленных в ходе экспертизы.

Представленные лицом, подавшим возражение, дополнительные материалы к возражению (2) – (7), поступившие 18.05.2015, не соответствуют требованиям абзацев 2 и 3 пункта 2.5 Правил ППС, считаются изменяющими мотивы возражения и поэтому не могут быть положены в основу выводов по результатам рассмотрения возражения от 24.02.2015. Лицо, подавшее возражение, вправе подать новое возражение с учетом данных материалов.

Вместе с тем коллегия отмечает, что первенство в использовании обозначения каким-либо субъектом хозяйственной деятельности само по себе не является основанием для установления приоритета. Согласно пункту 1 статьи 1494 Кодекса приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

При этом сведения о более ранней деятельности иного лица с использованием обозначения могут быть учтены в случае, когда такая деятельность привела к возникновению у потребителей устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с конкретным производителем.

Однако, имеющиеся в деле заявки материалы (2) – (7) не позволяют сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака он



ассоциировался у потребителей исключительно с продукцией лица, подавшего возражение.

Так, сертификаты и технические условия (4) – (7) не свидетельствуют о фактической реализации продукции на рынке. Два диплома специализированных выставок (3) также не доказывают устойчивую связь у потребителей обозначения «ГУМИВИТ» с ООО НПК «КОВО».

В свою очередь, при решении вопроса о сохранении правовой охраны товарного знака могут быть учтены положения пункта С (1) статьи 6-quinquies Конвенции по охране промышленной собственности<sup>1</sup>, согласно которым «чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака».

Так, представленные правообладателем сертификаты соответствия вместе с договорами поставок товара, подтверждаемыми товаро-сопроводительными документами (8) – (10), свидетельствуют в совокупности о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака им производился безалкогольный напиток «ГУМИВИТ», который активно реализовывался на рынке.

Платежные поручения, счета и эфирные справки (12) – (13) подтверждают рекламу продукции правообладателя в средствах массовой информации, в том числе на радио и на телевидении (канал РОССИЯ).

Данные обстоятельства позволяют сделать вывод о возникновении у потребителей до даты приоритета оспариваемого товарного знака ассоциативной связи обозначения «ГУМИВИТ» с продукцией правообладателя.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для удовлетворения возражения от 24.02.2015 по основаниям несоответствия оспариваемого товарного знака положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

---

<sup>1</sup> Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.), пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г.; 28 сентября 1979 г.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения от 24.02.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 532185.**