

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 30.10.2003, поданное Опытно-конструкторско-технологическим бюро «Марс» ОКТБ «МАРС» при Кабардино-Балкарском государственном университете (ОКТБ «МАРС» при КБГУ), Россия (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «ПЕКТО» по свидетельству №242869, при этом установлено следующее.

Правообладателем указанного товарного знака по заявке №2000717554/50 с приоритетом от 04.08.2000 является Общество с ограниченной ответственностью «Пектиновые продукты», Москва (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку, в верхней части которой расположен овал, окаймленный полосой зеленого цвета, на которой расположен словесный элемент «Пектиновые продукты», в центральной части знака расположен словесный элемент «ПЕКТО», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета с зеленой и белой обводкой. В нижней части этикетки расположен словесный элемент «Натуральный бактерицидный энтеросорбент». Все словесные элементы, кроме «ПЕКТО» являются неохраняемыми. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 29 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.10.2003 выражено мнение о том, что правовая охрана указанному знаку была предоставлена в нарушение требований пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие 17.10.92 (далее — Закон).

Указанное мотивировано тем, что словесный элемент “ПЕКТО” оспариваемого товарного знака воспроизводит часть известного на территории Российской Федерации фирменного наименования, принадлежащего другому лицу, получившему право на это наименование ранее даты (04.08.2000) поступления заявки №2000717554/50 на регистрацию товарного знака в отношении однородных товаров и услуг. Доводы возражения сводятся к следующему:

— словесный элемент “ПЕКТО” зарегистрированного товарного знака является частью фирменного наименования ЗАО НПФ “Пекто”;

— право на это наименование ЗАО НПФ “Пекто” получило с даты его регистрации, а именно, с 25.03.1998, т.е. ранее даты поступления заявки №2000717554/50 на товарный знак;

— ЗАО НПФ “Пекто” производит специальный напиток «Пекто» из натуральных продуктов для диетических, профилактических и медицинских целей;

— указанный напиток имеет гигиенический сертификат от 12.05.98, полученный ОКТБ «Марс» при КБГУ и переданный ЗАО НПФ “Пекто” согласно договора о совместной деятельности от 15.05.98.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- свидетельство о государственной регистрации ЗАО НПФ “Пекто” от 25.03.98 на 1 л. в 1 экз.[1];
- распоряжение №58 о государственной регистрации предприятий и объединении граждан на 1 л. в 1 экз.[2];
- протокол общего собрания учредителей ЗАО НПФ “Пекто” на 1 л. в 1 экз. [3];
- гигиенический сертификат напитка «Пекто» от 12.05.98 на 1 л. в 1 экз.[4];

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на 1 л. в 1 экз.[5];
- договор СД-01/К98 о совместной деятельности от 15.05.98 на 4 л. в 1 экз.[6];
- дополнительное соглашение к договору СД-01К/98 на 1 л. в 1 экз. [7];
- свидетельство на товарный знак №242869 на 1 л. в 1 экз. [8];
- договор №9 на проведение НИОКР на 9л. [9];
- договор поставки №4/12 от 27.12.99 на 1л. [10];
- тезисы докладов научной конференции, посвященной дню химика от 22-23 мая 1998г., Нальчик 1998 на 2 л. в 1 экз. [11];
- Вестник Кабардино-Балкарского государственного университета, Серия Химические науки, выпуск 3, Нальчик 1999 на 5 л. в 1 экз. [12];
- тезисы международного экологического конгресса, Санкт-Петербург, 14-16 июня 200г. на 3 л. в 1 экз.[13];
- сборник тезисов докладов IV международной экологической конференции студентов и молодых ученых, МГГУ, 16-18 апреля 200г. на 4 л. в 1 экз.[14];
- свидетельство участника всероссийской программы – конкурса «100 лучших товаров России» на 1 л. в 1 экз.[15];
- отзыв республиканского аллергологического центра на апробацию «Пекто» на 1 л. в 1 экз.[16];
- заключение республиканского центра инфекционных болезней по применению «Пекто» на 1 л. в 1 экз.[17];
- отчет по изучению сектора рынка в г. Свердловске на 4 л. в 1 экз.[18];
- план проведения маркетинговых исследований по реализации препарата «Пекто» с 1997 по 1999гг. на 1 л. в 1 экз.[19];

- список клиентов и объемы реализации «Пекто» с 1998 по 2000гг. на 7 л. в 1 экз.[20];
- платежные поручения и товарные накладные на напиток «Пекто» на 11 л. в 1 экз.[21];
- справка о реализации напитка «Пекто» в 1998 – 2000гг. на 3 л. в 1 экз.[22];
- отчет по НИР Санкт-Петербургской Государственной Медицинской Академии им. И.И. Мечникова на 12 л. в 1 экз.[23];
- экспертное заключение Санкт-Петербургской Государственной Медицинской Академии им. И.И. Мечникова на 4 л. в 1 экз.[24];
- методические указания «Применение препарата «Пекто» в комплексной диетотерапии больных ожирением с сопутствующей патологией желудочно-кишечного тракта», Санкт-Петербург, 2000г. на 8 л. в 1 экз.[25];
- методические рекомендации «Применение пектиновых препаратов как лечебно-профилактического средства при острых кишечных инфекциях, диареях различного генеза и дисбактериозах у детей и взрослых, Москва, 2000г. на 10 л. в 1 экз.[26].

В указанном возражении изложена просьба признать правовую охрану регистрации №242869 недействительной.

Ознакомленный в установленном порядке с возражением правообладатель представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- дополнительные материалы от 14.11.2004 к возражению изменяют его мотивы в части применения пункта 2 статьи 6 Закона;
- в указанных дополнительных материалах приведены отсутствующие в возражении источники информации;

- ряд представленных документов не имеет отношения к ЗАО НПФ «Пекто»;
- документы [1,2,5] выданы государственными органами и не содержат доказательства известности, документ [3] является внутренним документом ЗАО НПФ «Пекто», представленные договоры и соглашения свидетельствуют только об известности ЗАО НПФ «Пекто» ОКТБ «Марс» при КБГУ, которое являлось учредителем ЗАО НПФ «Пекто»;
- представленных материалов недостаточно, чтобы утверждать о широкой известности фирмы ЗАО НПФ «Пекто» до даты подачи заявки №2000717554/50.

Правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия Протокола совместного решения от 10.08.99 на 1 л. [27];
- копия соглашения от 01.10.99 на 1 л. [28];
- копия соглашения от 01.07.2000 на 1 л. [29];
- копия договора №1/07 от 01.07.2000 на 1 л.[30];
- копия дополнительного соглашения №1 к договору №1/07 от 01.07.2000 на 1 л. [31];
- копия договора «О совместной научно-практической работе» от 19.10.99 на 1 л. [32];
- копия отчета «О клиническом применении пектиновых препаратов лечебно-профилактического питания «Пепидол» и «Пекто» на 2 л. [33];

- копия отчета «О применении пектиновых препаратов «Пепидол» и «Пекто» для лечения взрослых больных острыми кишечными инфекциями на 1 л. [34];
- копия отчета «О результатах клинических наблюдений по применению пищевых добавок для лечебно-профилактического питания «Пепидол ПЭГ» и «Пекто» у детей при острых кишечных инфекциях на 5 л. [35];
- копия писем Управления Госторгинспекции по Кабардино-Балкарской Республике от 21.10.2003 и 27.10.2003 на 2 л.[36].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

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 04.08.2000 приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №242869 является комбинированным, центральное место в котором занимает словесное обозначение «ПЕКТО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Регистрация № 242869 произведена в отношении товаров 05, 29 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно материалам возражения ОКТБ «Марс» при КБГУ в рамках целевой комплексной программы «Ассоциация» Минобразования РФ был разработан напиток лечебно-профилактического назначения «ПЕКТО», который изготавливается на основе высокоочищенного пектина и является натуральным бактерицидным энтеросорбентом. Для организации производства этого напитка было создано ЗАО НПФ «Пекто», учредителем которого является упомянутое ОКТБ «Марс» при КБГУ.

Как следует из документа [1], датой регистрации ЗАО НПФ «ПЕКТО» и, соответственно, датой возникновения права на фирменное наименование является 25 марта 1998г., номер регистрационного свидетельства – 3458. Следовательно, ЗАО НПФ «ПЕКТО» получило право на фирменное наименование ранее даты поступления заявки №2000717554/50 на регистрацию товарного знака.

В результате сравнительного анализа установлено, что часть фирменного наименования - «ПЕКТО» и словесный элемент

оспариваемого товарного знака «ПЕКТО» являются фонетически тождественными. Из этого следует, что товарный знак «ПЕКТО» по свидетельству №242869 воспроизводит оригинальную часть принадлежащего ЗАО НПФ «ПЕКТО» фирменного наименования, исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В подтверждение известности фирменного наименования «ПЕКТО» на территории Российской Федерации лицом, подавшим возражение, были представлены документы [1-26], часть из которых имеет более позднюю дату по сравнению с датой приоритета оспариваемой регистрации и поэтому не принята во внимание при вынесении решения.

О приобретении известности фирменного наименования «ПЕКТО» свидетельствует участие ЗАО НПФ «Пекто» в научных конференциях, проводившихся в Нальчике и Москве в 1998 и 2000 годах, в международном экологическом конгрессе под названием «Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности», проходившем в Санкт-Петербурге в июне 2000 г., тезисы докладов, с которыми выступали представители ЗАО НПФ «Пекто» на данных форумах, представлены в материалах возражения. Публикации в журнале, в специальной литературе для врачей - инфекционистов, гастроэнтерологов, терапевтов, педиатров, онкологов [12,25,26] также способствовали известности фирменного наименования «Пекто» среди специалистов в данной области. Как следует из представленных материалов, исследования по применению пектинового препарата «Пекто», разработанного ОКТБ «Марс» при КБГУ и производимого ЗАО НПФ «Пекто», проводились на кафедрах детских инфекций РГМУ, педиатрии с детскими инфекциями (на базе 2-го клинико-диагностического отделения детской клинической больницы №9 им. Г.Н.Сперанского), инфекционных болезней РМАПО (на базе городской клинической больницы им. С.П. Боткина), детской поликлиники

Медицинского центра УДП РФ, в отделении острых кишечных инфекций городской клинической инфекционной больницы №2 на Соколиной горе, в районном медицинском объединении (г. Шатура), туберкулезном диспансере (г. Таганрог), областном онкологическом диспансере и детских дошкольных учреждениях г. Омска, что является доказательством известности не только самого препарата «Пекто», но и ЗАО НПФ «Пекто». Копии договора [10], товарных накладных и платежных поручений [21], а также справка о реализации напитка «Пекто» [22] подтверждают, что ЗАО НПФ «ПЕКТО» до даты приоритета оспариваемого товарного знака производило и поставляло на российский рынок препарат лечебно-профилактического назначения «Пекто».

Указанное свидетельствует о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации было известно фирменное наименование «ПЕКТО», а также сфера деятельности обладателя указанного фирменного наименования. В силу того обстоятельства, что название товара, а именно, бактерицидного энтеросорбента «ПЕКТО» совпадает с оригинальной частью фирменного наименования «ПЕКТО», известность данного товара оказывает непосредственное влияние на известность части фирменного наименования «ПЕКТО», воспринимаемого потребителем как непосредственного разработчика данной продукции.

Таким образом, проведенный анализ представленных документов позволяет констатировать, что товарный знак по свидетельству №242869 воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования «ПЕКТО» ЗАО НПФ «ПЕКТО», ставшую известной на территории Российской Федерации ранее даты подачи заявки №2000717554/50.

Относительно однородности товаров и услуг следует отметить следующее.

Товарный знак по свидетельству №242869 зарегистрирован для товаров 05 класса – бактерицидные средства; диетические вещества для медицинских целей; добавки пищевые для медицинских целей; лекарственные препараты для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей; пектины для медицинских целей; 29 класса - пектины пищевые; 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; изучение рынка; сбыт товара через посредников; 42 - обеспечение перечисленными товарами 5, 29 классов.

В соответствии с представленными материалами препарат «Пекто» - хорошо растворимый в воде порошок определенных сортов пектина, приготовленного по оригинальной технологии. По характеру действия является натуральным бактерицидным энтеросорбентом, обладает антидиарейным и антитоксическим действием при острых кишечных инфекциях, явлениях лучевого энтерита, содействует нормализации обменных процессов, имеет лечебно-профилактическое назначение. Из указанного следует, что препарат «Пекто» может быть признан однородным всем товарам 05 и 29, а также всем услугам 42 и части услуг 35 (сбыт товара через посредников) классов МКТУ.

Что касается доводов правообладателя, изложенных в особом мнении, то они повторяют доводы отзыва на возражение и проанализированы выше.

Таким образом, можно сделать вывод о несоответствии регистрации № 242869 товарного знака со словесным элементом «ПЕКТО» требованиям пункта 2 статьи 7 Закона в отношении всех товаров 05, 29, всех услуг 42 и части услуг 35 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 30.10.2003, признать правовую охрану товарного знака со словесным элементом «ПЕКТО» по свидетельству №242869 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511) 35 Реклама; менеджмент в сфере бизнеса; изучение рынка.