

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 «ЖЕЛЕЗОХЕЛАТ» по свидетельству № 298666, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2004704760/50 с приоритетом от 09.03.2004 зарегистрирован 25.11.2005 за № 298666 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Альтера-Холдинг», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 и услуг 39 классов МКТУ.

Товарный знак представляет собой искусственно образованное словесное обозначение «ЖЕЛЕЗОХЕЛАТ», выполненное заглавными буквами русского алфавита в черно-белом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.11.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЖЕЛЕЗОХЕЛАТ» по свидетельству № 298666, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92г. № 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 «Железо Хелат» вошло в обиход значительно раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака и введено в гражданский оборот для обозначения биологически активной добавки не владельцем регистрации;

- обозначение «Железо Хелат» для части товаров 05 класса МКТУ вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, а именно – препаратов на основе железа с добавлением кальция (хелат/дикальцийфосфат), производителями которых являются американские компании Archon Vitamin Corporation и Nature's Sunshine Products Inc.;

- в отношении остальной части товаров 05 класса МКТУ регистрация № 298666 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;

- оспариваемый товарный знак «ЖЕЛЕЗОХЕЛАТ», выполненный одним словом, не вносит никаких корректив в вышеприведенные выводы, поскольку совершенно очевидно, что такая лингвистическая конструкция будет произноситься как два слова, а именно Железо Хелат, состоящие из двух совершенно самостоятельных слов.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Федеральный реестр биологически активных добавок к пище, Издание третье, переработанное и дополненное, М., 2002г., на 3 л.[1];
2. Каталог биологически активных добавок «NSP от А до Я», на 4 л. [2];
3. Сведения о регистрации товарного знака по свидетельству № 298666 на 1 л. [3];
4. Информационное письмо компании «Nature's Sunshine Products, Inc.», на 1 л. [4];
5. Грузовые таможенные декларации, на 20 л. [5];
6. Регистрационное удостоверение №002445.И.840.12.2000 и санитарно-эпидемиологического заключения № 77.99.03.916.Б.000011.01.04, на 3 л. [6];

7. Сведения с Интернет-сайта www.rlsnet.ru, на 1 л. [7];
8. Сведения с Интернет-сайта www.natr.ru/production/bad/, на 1 л. [8].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 298666 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака «ЖЕЛЕЗОХЕЛАТ» 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 «Железо Хелат», ввозился в Россию некой фирмой, однако часть их них 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», 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;

- правообладатель ООО «Альтера-Холдинг» имеет свидетельство о регистрации биологически активной добавки «ЖЕЛЕЗОХЕЛАТ», что и было

принято во внимание экспертизой заявленного обозначения при вынесении решения по данной заявке;

- обозначение «ЖЕЛЕЗОХЕЛАТ» 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:

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 31.05.2004 №77.99.20.916.Б.000791.05.04, на 1 л. [9];
2. Экспертное заключение ГУ НИИ питания от 18.03.2004, на 5 л. [10];
3. Сведения из базы данных сети Интернет, на 1 л.[11];
4. Свидетельство на товарный знак № 298666, на 1 л. [12];
5. Контракт № 12 от 29.11.2001, на 8 л. [13];
6. Образец этикетки биологически активной добавки к пище «ЖЕЛЕЗОХЕЛАТ», на 1 л. [14];
7. Авторский договор № 2502 от 25.02.2001, на 3 л. [15];
8. Справочник «Формула здоровья: биологически активные добавки к пище», Издание 3-е, переработанное и дополненное, М., 2004 г., на 13 л. [16];
9. Учебно-методическое пособие «Хелатные комплексы в нутрициологии и диетологии», М., 1998 г., на 8 л.[17];
10. Учебно-методическое пособие «Хелатные комплексы в нутрициологии и диетологии», Издание 2-е, переработанное и дополненное, М., 2000 г., на 8 л. [18];
11. Каталог «Биологически активные добавки к пище», на 7 л. [19];
12. В.Е.Радзинский, Е.Т.Михайленко, К.А.Захаров «Лекарственные растения и биологически активные добавки в акушерстве и гинекологии», Издательство Российского Университета Дружбы Народов, М., 2002г., на 8 л. [20].

На заседании коллегии, состоявшемся 04.12.2007, правообладатель дополнительно представил следующие документы:

- копию таможенной декларации на 1л. [21];
- товарную накладную и счет-фактуру №3 от 12.03.2004 на 8л. [22];
- упаковочный лист и инвойс к контракту от 11.04.2002 №1/04 [23].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №298666.

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

С учетом даты (09.03.2004) поступления заявки №2004704760/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака составляет 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 пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, в частности, 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 № 298666 представляет собой словесное обозначение «ЖЕЛЕЗОХЕЛАТ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цвете.

Слово «ЖЕЛЕЗОХЕЛАТ» образовано путем соединения словесных элементов – «железо» - химический элемент VIII группы периодической системы Менделеева, и «хелат» - хелаты (хелатные соединения) – соединения органических веществ с металлами, один из классов комплексных соединений (<http://slovari.yandex.ru/>).

Слово «ЖЕЛЕЗОХЕЛАТ» 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 «ЖЕЛЕЗОХЕЛАТ», как произведенного фирмой «Nature's Sunshine Products, Inc.», а не правообладателем регистрации № 298666, в лице ООО «Альтера Холдинг», не подтверждается приложенными к возражению документами в силу следующих причин.

Представленные грузовые таможенные декларации [5] не содержат сведений о ввозе на территорию Российской Федерации биологически активной добавки к пище, маркируемой обозначением «ЖЕЛЕЗОХЕЛАТ». В указанных декларациях содержатся данные о ввозе партии биологически активной добавки к пище «ИРОН ХЕЛАТ», производителем которой является фирма НАТУРЕС САНШАЙН ПРОДУКТС ИНК, США, объемом 1852 штуки в таблетках по 600 мг,

При этом только одна из представленных деклараций (приложение к грузовой таможенной декларации № 10125050 от 28.07.2003) содержит сведения о том, что на оборотной стороне товара проставлялось обозначение «железо хелат».

Однако следует отметить, что указанное количество ввозимых упаковок препарата, 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 о длительности и интенсивности использования компанией «Nature's Sunshine Products, Inc.» обозначения «ЖЕЛЕЗО ХЕЛАТ».

Вместе с тем правообладателем представлены материалы [21-23], из которых следует, что практически одновременно (12.11.2003) на территорию Российской Федерации была ввезена партия биологически активной добавки к пище «ЖЕЛЕЗО ХЕЛАТ», производителем которой является фирма «ADH Health Products, Inc.», США, в сопоставимых количествах 11 упаковок по 264 штуки (всего 2904) в таблетках (по 90 таблеток). Хозяйственные взаимоотношения производителя этих товаров с правообладателем в лице ООО «Альтера Холдинг» подтверждается регистрационным удостоверением Минздрава Российской Федерации №002501.И.840.02.2001 от 28.02.2001, приложенным к материалам заявки на регистрацию товарного знака по заявке №2004704760/50.

В этой связи, представленные материалы, не позволяют сделать вывод о возникновении в сознании потребителя прочной ассоциативной связи товарного знака «ЖЕЛЕЗОХЕЛАТ» 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, поскольку никаких документов в его подтверждение не представлено.

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 «ЖЕЛЕЗОХЕЛАТ», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству № 298666.

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 обозначение «Железо Хелат» внесено в Федеральный реестр биологически активных добавок к пище (Москва, 2002) в качестве названия биологически активной добавки производства компании «Nature's Sunshine Products, Inc». В этот же реестр внесена биологически активная добавка «Формула здоровья Железо Хелат» производства компании «ADH Health Products, Inc», США.

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 «ЖЕЛЕЗОХЕЛАТ», представлено не было.

Представленных документов недостаточно для подтверждения длительности использования обозначения «ЖЕЛЕЗОХЕЛАТ», поскольку часть документов имеет более позднюю дату, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, либо незначительно раньше даты приоритета. 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 «ЖЕЛЕЗОХЕЛАТ» 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 «ЖЕЛЕЗОХЕЛАТ», 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 «ЖЕЛЕЗОХЕЛАТ», входящий в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №297087, а указано обозначение «ЖЕЛЕЗО ХЕЛАТ/ железо хелат/ИРОН ХЕЛАТ», что играет существенную роль с точки зрения индивидуализации маркируемых товаров.

В этой связи, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для признания товарного знака «ЖЕЛЕЗОХЕЛАТ» по свидетельству № 298666 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 № 298666.