

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 12.09.2013, поданное компанией «ПроВиста АГ», Германия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 385309, при этом установила следующее.

Оспариваемый знак обслуживания по заявке № 2007706557 с приоритетом от 12.03.2007 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.08.2009 за № 385309 на имя ООО "Щит здоровья", Россия, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 12.03.2017.

Согласно материалам заявки зарегистрированное обозначение представляет собой фантазийное словосочетание «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ», выполненное оригинальным шрифтом с подтенью. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в следующем цветовом сочетании: «синий, голубой, серый».

В палату по патентным спорам 12.09.2013 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 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).

Указанное мотивировано следующими доводами:

- словесный знак «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ» состоит только из элементов, характеризующих все зарегистрированные услуги 35 класса МКТУ (является описательным). Словосочетание «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ» состоит из двух значимых слов русского языка «питание» и «суставов» (образовано от слова «сустав») и означает «процесс поступления, переваривания, всасывания и усвоения в организме веществ, необходимых для нормального функционирования суставов» (питание - процесс поступления, переваривания, всасывания и усвоения в организме веществ, необходимых для покрытия его энергетических трат, построения и обновления тканей, регуляции функций; сустав - подвижное соединение костей, позволяющее им двигаться относительно друг друга);

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена для услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением, торговлей, снабжением), при этом в перечне указанных услуг конкретизируется, что все вышеперечисленные услуги относятся к товарам "Питание суставов". С учетом того, что все содержащиеся в перечне оспариваемой регистрации услуги относятся к товарам "Питание суставов", очевидно, что обозначение «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ» будет характеризовать эти услуги 35 класса МКТУ (указывать на их свойства и назначение);

- правообладатель под оспариваемым знаком распространяет товары для лечения и профилактики болезней суставов (питающие суставы), что подтверждается информацией из сети Интернет, относящейся к деятельности ООО «Щит здоровья»;

- предоставление исключительного права на обозначение «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ» только правообладателю, безусловно, ставит его, как одного из хозяйствующих субъектов, в преимущественное положение по сравнению с другими, что недопустимо. Указанное может привести к тому, что любое другое кроме ООО «Щит здоровья» лицо, осуществляющее продвижение препаратов,

необходимых для нормального функционирования суставов, например, аптека, не сможет указывать их свойства и назначение (в противном случае, оно будет нарушать исключительные права правообладателя);

- правообладатель ранее уже предпринимал попытки запретить иным лицам нарушать его исключительное право. Как следует из судебных актов по делу №А45-20608/2011, ООО «Щит здоровья» обратилось с заявлением в суд, считая, что ООО Аптека «Авиценна-Новосибирск» без разрешения правообладателя незаконно использует товарный знак «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ» путем распространения информации на сайте в сети Интернет, продажи соответствующей продукции;

- оспариваемый знак способен вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ;

- компания «ПроВиста АГ», Германия (до своего преобразования - компания «Кельбель Продуктфоршунг ГмбХ») существует более 25 лет и специализируется на производстве биологически активных добавок к пище. На сегодняшний день компания выпускает значительное количество различных препаратов, в том числе, биологически активную добавку на основе гидролизованного коллагена «GELENK NAHRUNG», которая распространяется на территории Европейского союза, а также в ряде стран Восточной Европы, на территории Российской Федерации добавка распространяется с 1999 года.;

- словосочетание «GELENK NAHRUNG» состоит из слов немецкого языка и переводится на русский язык как «питание суставов»;

- на имя лица, подавшего возражение, зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «GELENK NAHRUNG» в Европейском Ведомстве по гармонизации на внутреннем рынке №009961947. На территории Российской Федерации мы являемся правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «GELENK NAHRUNG» по свидетельствам №№295094, 488986, 488987, при этом самый старший товарный знак имеет приоритет 09.03.2004;

- при продвижении продукции в России в деловой документации, а также в рекламе, словосочетание «GELENK NAHRUNG» в целях правильного понимания его значения российскими потребителями, в большинстве своем, не владеющими немецким языком, как правило, использовалось с указанием словосочетаний «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ», либо «ПИТАНИЕ ДЛЯ СУСТАВОВ». В сети Интернет также словосочетание «GELENK NAHRUNG» используется вместе со словосочетаниями «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ», «ПИТАНИЕ ДЛЯ СУСТАВОВ»;

- российский потребитель, приобретавший нашу продукцию, однозначно соотносил товар «GELENK NAHRUNG», означающий «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ», с его производителем - Компанией «ПроВиста АГ» (ранее -Компанией «Кельбель Продуктфоршунг ГмбХ»);

- далее в возражении приведены подробные сведения о схеме поставок товара на территорию Российской Федерации и указано, что помимо непосредственно реализации данного товара, проводились рекламные кампании в печатных средствах массовой информации (далее – СМИ);

- таким образом, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, был разработан и продвигался на территории Российской Федерации препарат «GELENK NAHRUNG», который в больших объемах реализовывался и рекламировался с указанием его перевода на русский язык «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ». В силу данного обстоятельства, потребитель, при оказании ему услуги, связанной с продвижением продукции «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ» (что следует из заявленного перечня и фактической деятельности правообладателя), может ассоциировать их, как имеющие отношение к немецкому производителю;

- правообладатель никакого отношения к лицу, подавшему возражение, или его предшественнику не имеет, о чем свидетельствует заявление г-жи Анны Шель, однако в сети Интернет имеется большое количество сайтов, содержащих информацию о том, что ООО «Щит здоровья» является официальным, эксклюзивным дистрибьютором компаний «Кельбель» и «Про Виста». Тем самым, правообладатель сознательно вводит потребителя в заблуждение;

- до лица, подавшего возражение, была доведена информация о якобы предоставленном письме-согласии на регистрацию на имя ООО «Щит здоровья» товарного знака по свидетельству № 385309. Необходимо указать, что какого-либо согласия на регистрацию на имя ООО «Щит здоровья» товарного знака «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ» лицо, подавшее возражение, никому не представляло;

- целесообразно также обратить внимание, что это уже не первый спор между данными лицами. По делу №А45-8293/2012, рассмотренному судами первой и кассационной инстанций, был удовлетворен иск компании «ПроВиста АГ» к ООО «Щит Здоровья» о признании недействительным договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 295094, якобы заключенного между Компанией Кельбель и ООО «Щит здоровья». В рамках данного дела судом было установлено, что компания Кельбель (первоначальный правообладатель товарного знака), от имени которой был якобы подписан упомянутый договор, прекратила свое существование задолго до подписания договора, а кроме того, Генеральный директор Анна Шель в период подписания договора на территорию Российской Федерации не выезжала, договор не подписывала. Договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 295094 был признан недействительным. В этой связи имеются основания сомневаться в добросовестности поведения правообладателя.

Лицо, подавшее возражение, считает себя заинтересованным лицом в подаче данного возражения, поскольку осуществляет на территории Российской Федерации деятельность, однородную с услугами для которых зарегистрирован оспариваемый нами товарный знак. Кроме того, между компаниями лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого знака ведутся судебные споры.

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 385309 полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка свидетельства № 385309 [1];
- словарные и энциклопедические распечатки из сети Интернет [2];
- распечатка судебного акта [3];
- копии материалов о товаре «GELENK NAHRUNG» на немецком языке (без перевода) [4];
- копии материалов о товаре «GELENK NAHRUNG» [5];
- распечатка охранного документа на знак «GELENK NAHRUNG» № 009961947 (ОНИМ) [6];
- распечатки свидетельств №№ 295094, 488986, 488987 [7];
- копия справки об объемах реализации в Российской Федерации с 1999 г. [8];
- рекламные и информационные распечатки из сети Интернет [9];
- копия гарантийного письма с переводом (нотариальное заверение) [10];
- копия договоров: № 5 от 05.06.2000, № 14 от 17.06.2000 [11];
- копия сертификата на немецком языке (без перевода) [12];
- копии таможенных деклараций на немецком языке (без перевода) [13];
- копия письма ООО «КЛАН» [14];
- копии товарных накладных за 2004 – 2006 г.г. [15];
- копии публикаций в СМИ [16];
- копия письма А.Шель [17];
- распечатки из сети Интернет, касающиеся ООО «Щит Здоровья» [18];
- распечатки судебных актов [19].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии, состоявшемся 29.10.2013, отсутствовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.03.2007) приоритета оспариваемого знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и

знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из 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, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.1.5 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный 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.

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 в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, содержащим элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, относятся 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.

Оспариваемый знак обслуживания « **ПИТАНИЕ СУСТАВОВ** » представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании: «синий, голубой, серый» в отношении услуг 35 класса МКТУ: «организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (исключая транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, в том числе услуги оптовой и розничной торговли и торговых центров, торговля фармацевтическими и медицинскими товарами; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], все вышеперечисленные услуги относятся к товарам «Питание суставов»».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

При подаче возражения, лицом, его подавшим, были представлены документы [1-19]. Представленные материалы содержат информацию об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности по производству и продвижению биологически активной добавки «GELENK NAHRUNG» (Геленк Нарунг, питание суставов). Кроме того, в деле представлена информация о существовании судебного спора между лицом, подавшим возражение, и правообладателем, а также о наличии у лица, подавшего возражение, более ранних прав на товарный знак по свидетельству № 295094, включающий элемент «GELENK NAHRUNG».

Изложенное позволяет коллегии палаты по патентным спорам усмотреть заинтересованность компании «ПроВиста АГ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 385309 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого знака обслуживания показал следующее.

Согласно словарным источникам информации (см., например, <http://slovari.yandex.ru/>) оба элемента являются значимыми словами русского языка и обозначают: «питание» - 1. процесс действия по гл. питать 1., питаться 2. Усвоение питательных веществ, пищи живым организмом. 3. То, чем питаются; еда, пища. 4. перен. То, что обеспечивает существование и развитие чего-либо; «суставов», производное от слова «сустав» - подвижное соединение, сочленение костей или хрящей в организме человека, животного (локтевой сустав, коленный сустав, вывих сустава, боль в суставах).

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что с точки зрения правил русского языка оспариваемый знак представляет собой словосочетание (слова согласованы друг с другом в падеже). Исходя из семантических значений слов, словосочетание может быть определено как «усвоение питательных веществ суставами».

Необходимо также обратить внимание, что все перечисленные в перечне 35 класса МКТУ услуги отнесены к товарам «Питание суставов», что напрямую указывает на их назначение и свойства.

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что оспариваемый знак обслуживания не соответствует пункту 1 статьи 6 Закона.

В возражении лицом, его подавшим, указано на несоответствие оспариваемого знака требованиям положений пункта 3 статьи 6 Закона.

Анализ представленных материалов [1-19] и материалов из сети Интернет (см., <http://hb-life.ru/product/gelenk-narung/>, <http://gelenknahrung.jimdo.com/> и др.) показал, что история продукции, маркированной словосочетанием «GELENK NAHRUNG», прослеживается с 1995 года. Описание продукции содержит следующие сведения: «GELENK NAHRUNG», Геленк Нарунг (питание суставов) - препарат для питания, укрепления, оздоровления хрящевой ткани суставов и межпозвоночных дисков. Геленк Нарунг, натуральный продукт, изготовленный в Германии. Основу его составляет гидролизированный коллаген (смесь необходимых организму аминокислот и пектинов). Благодаря тончайшей немецкой технологии он обладает высокой степенью усвоения и является строительным материалом для

формирования хрящевой ткани суставов и межпозвоночных дисков.

В различных средствах массовой информации (издания, журналы, сеть Интернет: см., например, «Волгоградская правда» от 27.01.2007) имеются сведения о том, что один из наиболее действенных препаратов, защищающих суставы и восстанавливающих их эластичность: «Геленк Нарунг» - «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ» создан более 30 лет назад в Германии немецкой фирмой «Kolbel Produktforschung GmbH». С 1995 года российские медики используют его для профилактики и реабилитации людей с проблемами суставно-связочного аппарата.

Целесообразно обратить внимание, что и на сайте правообладателя (www.gelenk.ru) имелась та же информация, как и информация на других сайтах [16, 18], позиционировала правообладателя как эксклюзивного дистрибьютера немецких компаний «Kolbel Produktforschung GmbH» и «Pro Vista AG» в России. В настоящее время на данном сайте содержатся иные сведения: препарат «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ», производитель: «EUROBIOPHARM GmbH», Германия.

Необходимо указать, что в судебных актах [19] установлено, что компания «ПроВиста АГ» является правопреемником компании «Кельбель Продуктфоршунг ГмбХ», что подтверждается выпиской из торгового реестра Участкового суда г. Ганновер, согласно которой две компании объединены 27.01.2006 (см. решение Арбитражного суда Новосибирской области от 12.04.2012 по делу № А45-8293/2012). Компания «Кельбель Продуктфоршунг ГмбХ» прекратила свое существование 18.04.2006 г., что подтверждается регистрационной справкой о слиянии и правопреемстве.

Данный факт ставит под сомнение правомерность регистрации, произведенной с учетом письма-согласия, представленного от имени компании «Кельбель Продуктфоршунг ГмбХ» и датированного 21.03.2008.

Коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание судебные акты, поскольку их мотивировочная часть содержит выводы, касающиеся существа данного спора.

Таким образом, установлено, что до 2006 года деятельность по производству препарата для питания, укрепления, оздоровления хрящевой ткани суставов и

межпозвоночных дисков «GELENK NAHRUNG» (питание суставов) осуществляла компания «Кельбель Продуктфоршунг ГмбХ», а после ее объединения с компанией «ПроВиста АГ» - последней.

Коллегия палаты по патентным спорам, оценивая документы, представленные лицом, подавшим возражение, учитывала то, что компания «ПроВиста АГ» располагается на той же территории, в тех же производственных помещениях, имеет тот же адрес: Ятхоштрассе 1-3, Изернхаген 30916, Германия, что и компания «Кельбель Продуктфоршунг ГмбХ», что дает основания полагать, что лицо, подавшее возражение, будет восприниматься как продолжатель традиций прежнего производителя товара.

При публикации в газетах и журналах [16], товарно-сопроводительной документации [15] и рекламно-информационных сведениях [9] препарат «GELENK NAHRUNG» всегда сопровождал его русский вариант «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ» (в некоторых случаях «питание для суставов»).

Согласно справке [8] за период с 1999 г. по настоящее время реализация препарата «Геленк Нарунг» осуществлялась через оптовые организации ООО «Морон», ООО «Ориола» и т.д. Одновременно с этим реализация осуществляется через системы аптек «Старый лекарь», «Аптека 36,6», «Мелодия здоровья», «Ригла», «Стар и млад», «Доктор Столетов», «Самсон Фарма» и другие. «Геленк Нарунг» реализуется в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Оренбурге, Новосибирске, Иркутске, Тюмени, Красноярске, Воронеже, Ульяновске, Волгограде, Саратове, Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новороссийске и других городах и населенных пунктах Российской Федерации.

В период с 1999 г. по 2002 г. в Россию было поставлено около 20 тыс. штук продукта «Геленк Нарунг», с 2003 г. по 2006 г. – около 67 тыс. штук, а с 2007 г. по 2012 г. – около 110 тыс. штук. Учитывая, что данный продукт не относится к товарам медицинского назначения низкой ценовой категории, коллегия палаты по патентным спорам считает, что представленные цифры свидетельствуют о

достаточно высоких объемах производства и поставки на территорию Российской Федерации рассматриваемой продукции.

Таким образом, имеются основания для вывода о том, что на дату подачи заявки № 2007706557 оспариваемый знак обслуживания был известен на территории Российской Федерации как маркировка, сопровождаемая продукцией, производимую немецкой компанией («ПроВиста АГ»), и связанных с данной деятельностью услуг по продвижению и реализации данной продукции.

Следует обратить внимание, что правовая охрана оспариваемому знаку обслуживания предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, касающихся торговли, снабжения и продвижения товаров, при этом перечень содержит конкретное указание – «все вышеперечисленные услуги относятся к товарам «Питание суставов»».

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого знака обслуживания по свидетельству № 385309 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя правообладателя способна ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 12.09.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 385309 недействительным полностью.