

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 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение, поданное Открытым акционерным обществом «Завод экологической техники и экопитания «Диод» на решение экспертизы от 11.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке № 2004704992/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2004704992/50 с приоритетом от 11.03.2004 является Открытое акционерное общество «Завод экологической техники и экопитания «Диод», Москва (далее — заявитель).

Обозначение по заявке № 2004704992/50 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 5, 29, 30, 31 и услуг 35, 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено фантазийное словосочетание «По рецепту Флоренского».

Решение экспертизы от 11.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 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, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон) и пунктами 2.3.2.2, 2.3.2.3, 2.10 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской

Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В решении экспертизы отмечается, что заявленное обозначение «По рецепту Флоренского» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по следующим причинам. Словесный элемент заявленного обозначения «Флоренского» совпадает с фамилией известного русского религиозного философа, ученого, инженера Флоренского Павла Александровича (Советский энциклопедический словарь, Советская Энциклопедия, Москва, 1981, с.1430), поэтому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 7 Закона и пункта 2.10 Правил.

Заявителем не предоставлено надлежащим образом оформленное письмо-согласие от наследников П.А.Флоренского. Представленный документ, поступивший в Федеральный институт промышленной собственности 17.08.2005, не может быть признан официальным документом, так из него не ясно, какое отношение Павел Васильевич Флоренский имеет к Флоренскому Павлу Александровичу.

Слова «По рецепту» являются неохраняемыми элементами заявленного обозначения, т.к. они не обладают различительной способностью на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона и пунктов 2.3.2.2, 2.3.2.3 Правил.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 18.04.2006, заявитель выражает несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивируя свое несогласие следующими доводами:

- в решении экспертиза проигнорировала в целом институт «презумпции правоты заявителя», в соответствии с которым заявитель вправе без каких-либо доказательств заявлять свои притязания, а экспертиза в случае их отрицания должна с достаточной степенью убедительности доказать

несоответствие испрошенных притязаний действующему законодательству;

- из решения экспертизы заявителю с очевидностью не ясно, кому и какой ущерб может нанести регистрация его товарного знака, а также как его конкуренты, пользуясь аналогичными доводами, могут аннулировать охранный документ или уменьшить объем его притязаний, если бы он был выдан;

- эксперт нарушил основные положения нормативных документов, которые, по его мнению, препятствуют регистрации заявленного обозначения, в частности: положения пункта 14.5 Правил;

- экспертиза не обосновала, почему без нотариально заверенного согласия наследника П.А. Флоренского «невозможно проведение экспертизы заявленного обозначения» (п.14.5 Правил), а также не привела запрошенных ссылок на пункты законодательства, подтверждающих свое требование;

- экспертиза в решении о регистрации товарного знака могла ввести уведомление о возможности оспаривания заявленного обозначения, но использованные экспертизой нормы не давали ей достаточных оснований для вынесения отрицательного решения;

- экспертиза «фактически игнорирует представленные материалы», декларируя, что «не ясно, какое отношение Павел Васильевич Флоренский имеет к Флоренскому Павлу Александровичу»; заявителю не понятно, почему эксперту не известен «крупный российский ученый, профессор, доктор геолого-минералогических наук, академик Флоренский Павел Васильевич, который, являясь родным внуком Флоренского Павла Александровича, в достаточной степени известен не только научной общественности, но и миллионам людей во всем мире»;

- заявитель отмечает, что наследники П.А. Флоренского «не имеют никаких действительно эффективных практических средств защиты

репутации имени П.А. Флоренского от недобросовестного его использования»;

- графический образ и фамилия П.А. Флоренского «эксплуатируется заявителем и его партнерами именно в качестве товарного знака уже много лет, что подтверждает, в частности сайт [www.diod.ru](http://www.diod.ru)»

- заявитель вкладывает в заявленное обозначение - слоган «По рецепту Флоренского» «фантазийный аллегорический смысл и образ, связанный с формированием у потребителя представления, что предоставляемые ему услуги, маркированные этим словосочетанием, являются разноплановыми и высшего качества»;

- экспертиза «недопустимо фальсифицирует заявленное обозначение – слоган искажающим его содержательную сущность разбиением на составные компоненты»; заявитель подчеркивает взаимосвязанное неразрывное формирование содержательной сущности заявленного обозначения - слогана всеми входящими в него словесными компонентами, недопустимость и неправомерность его разбиения на составные компоненты и настаивает на неразрывном его рассмотрении экспертизой.

В подтверждении вышеуказанных доводов представитель заявителя представил упаковки биологически активной добавки к пище «Умный йод Павла Флоренского» [1], выпущенные ОАО «Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 03.03.06, и копии страниц из журнала «Ныне и присно» № 3-4, 2006 [2].

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения в объеме притязаний, испрашиваемых заявителем.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсужденными.

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 11.03.04 поступления заявки № 2004704992/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, являющиеся общепринятыми символами и терминами (абзац 3 пункта 1 статьи 6 Закона) и характеризующие товары, в том числе указывающие на вид, качество, свойство, назначение товара (абзац 4 пункта 1 статьи 6 Закона).

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники (пункт 2.3.2.2 Правил).

К обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, обозначения, указывающие на свойства товаров, способ производства (пункт 2.3.2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.

Заявленное обозначение «По рецепту Флоренского» является словесным, выполнено строчными буквами русского алфавита с заглавными буквами «П» и «Ф» стандартным шрифтом.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Словесный элемент «Флоренского» совпадает с фамилией известного русского религиозного философа, ученого, инженера Флоренского Павла Александровича (1882 – 1943). Факт известности П.А.Флоренского подтверждается, в частности, размещением информации о П.А.Флоренском в Большой советской энциклопедии (Москва, Советская энциклопедия, 1977, с.496); в Советском энциклопедическом словаре (Советская Энциклопедия, Москва, 1981, с.1430); в Большом энциклопедическом словаре (Москва, Научное издание «Большая Российская Энциклопедия», 1998, с.1283); в книге А.Н.Щукина «Самые знаменитые люди России» (Москва, Вече, 2001, т. 2, с.335-336).

Следует отметить, что экспертизой 17.02.2005 было направлено заявителю Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором заявителю было предложено на основании положений пункта 3 статьи 7 Закона и пунктов 2.10, 14.5(д) Правил представить необходимые материалы, в частности, согласие наследников П.А.Флоренского на включение указанной фамилии в заявленное обозначение.

Наследник – правопреемник наследователя, лицо, получающее наследство, наследующее кому-либо в силу закона или по завещанию (Юридическая энциклопедия, Москва, 2006, с.529) [3]. Внуки и правнуки наследователя являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником ([3], с.530).

Заявителем представлено письмо от 9 августа 2005 года, подписанное Павлом Васильевичем Флоренским, в котором «от имени наследников» П.В.Флоренский сообщает «об отсутствии каких-либо возражений и согласии действительных наследников П.А.Флоренского с целесообразностью регистрации обозначения по заявке № 2004704992/50(995005), в которое включена фамилия Флоренского, с

указанием в качестве правообладателя Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД».

Однако указанное письмо не содержит каких-либо данных или приложений к нему, позволяющих идентифицировать подписывающее лицо и удостоверяющих его подпись. В соответствии со статьей 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате законодательство возложило на нотариальные органы обязанность свидетельствовать подлинность подписей на документах. Кроме того, из указанного письма следует, что существует несколько наследников, от имени которых П.В.Флоренский дает согласие на регистрацию обозначения по заявке № 200470499/50. Сведения о том, кто является наследниками П.А.Флоренского, заявителем не представлены, не представлены и документы, подтверждающие, что наследники вступили в наследство П.А.Флоренского и соответственно являются его наследниками (свидетельства о праве на наследство); не представлены полномочия П.В.Флоренского, т.е. доверенность от наследников давать согласие от их имени на регистрацию обозначения с использованием фамилии «Флоренский» в качестве товарного знака по заявке № 2004704992/50.

Таким образом, необходимых документов, подтверждающих согласие наследников П.А.Флоренского на регистрацию обозначения по заявке № 2004704992/50 с использованием фамилии «Флоренский» в качестве товарного знака, заявителем не представлено, что является основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 7 Закона и пункту 2.10 Правил.

Рецепт – 1. Письменное предписание врача в аптеку о составе лекарства с указанием способа его применения. 2. Указания о способе изготовления, приготовления чего-либо. 3. *Разг.* Руководство, совет, как действовать, поступать в том или ином случае (Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, НОРИНТ, 1998, с.1121). Следовательно, словесный элемент заявленного обозначения «По рецепту» является

общепринятым термином как в области фармацевтики, так и по отношению к товарам 29, 30, 31 и услугам 42 классов МКТУ, так как воспринимается, как указывающий на способ приготовления тех или иных продуктов, проведения научных исследований и разработок. Такие обозначения не регистрируются в качестве товарных знаков в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Однако заявителем не были представлены материалы, доказывающие приобретенную различительную способность заявленным обозначением «По рецепту Флоренского». Материалы [1] и [2] таковыми не являются, т.к. относятся к другому обозначению.

Необходимо также отметить, что если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. С учетом того, что элемент «Флоренского» занимает в заявленном обозначении доминирующее положение как в смысловом, так в фонетическом и графическом аспекте, то даже приобретение заявленным обозначением различительной способности не может служить основанием для его регистрации в качестве товарного знака при не соблюдении им требований пункта 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 18.04.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 11.01.2006г.**