

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 02.07.2010. Данное возражение подано ООО Юридическая фирма «Лабзин и партнеры», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «ФИТОМИКС» по заявке № 2008736213/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008736213/50 на регистрацию обозначения «ФИТОМИКС» была подана 19.11.2008 на имя заявителя в отношении товаров 05, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «ФИТОМИКС» является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение носит фантазийный характер.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 30.03.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «ФИТОМИКС» по заявке № 2008736213/50 в отношении всех заявленных товаров в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение представляет собой сложное слово, состоящее из слова-префикса «фито», обозначающего связь с растениями, и слова «микс», являющегося транслитерацией английского слова «mix», обозначающего смесь, смешивание, перемешивание. На основании этого указано,

что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, указывает на свойства, состав сырья заявленных товаров. В качестве обоснования позиции экспертизой приведены примеры использования заявленного обозначения различными фирмами в качестве указания на свойства производимых товаров со ссылкой на Интернет ресурсы.

В Палату по патентным спорам 05.07.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «ФИТОМИКС» по заявке № 2008736213/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение можно условно поделить на две части «ФИТО» и «МИКС», однако данные части не имеют прямого словарного значения;

- элемент «ФИТО» применяется только как часть сложных слов и указывает на их отношение к растениям (или к науке ботанике). Однако существует большое количество зарегистрированных товарных знаков, содержащих данный элемент (например, «ФИТО-КАНДИДА», «Фирма Фито-Бон», «ФИТОФРУТ», «ФИТОЗИД», «ФИТОС» и др.);

- элементу «МИКС» также предоставляется правовая охрана (например, «ПАВ МИКС», «МОЛОЧНЫЙ МИКС», «НАНО МИКС» и др.);

- относительно использования другими производителями обозначения следует отметить, что они являются субъектами предпринимательской деятельности, которые сами несут рисков, а также осуществляют свою деятельность на фармацевтическом рынке, который предъявляет особые требования к индикации на товарах;

- в ссылках экспертизы не представляется возможным определить дату начала использования обозначения «ФИТОМИКС» третьими лицами (возможно она гораздо позже даты приоритета заявки);

- заявленное обозначение выполнено в одно слово, без цветового или шрифтового разделения, в связи с чем оно является фантазийным, неделимым и абсолютно различимым для потребителя. Также слово не создает препятствий для

использования третьими лицами отдельных формант «ФИТО» и «МИКС» в сочетании с другими словесными элементами или без такого сочетания.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.08.2010, заявителем был ограничен перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана следующими товарами:

05 класс МКТУ – «напитки диетические для медицинских целей; чай травяные для медицинских целей; чай для похудения медицинский»;

30 класс МКТУ – «чай, какао, напитки какао-молочные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; настои нелекарственные; чай; чай со льдом»;

32 класс МКТУ – «безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; аперитивы безалкогольные; воды; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе мёда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков; газированные воды и прочие безалкогольные напитки со вкусом чая; газированные и негазированные напитки со вкусом чая; сиропы и прочие составы для изготовления напитков со вкусом чая.».

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

С учетом даты приоритета (19.11.2008) заявки №2008736213/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям 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.

Коллегия Палаты по патентным спорам оценивала доводы возражения с учетом скорректированного перечня товаров, представленном на заседании коллегии, состоявшемся 26.08.2010, и установила следующее.

Согласно словарно-справочной литературе (см., например, БСЭ, <http://slovari.yandex.ru/>): ФИТО - (от греческого phyton - растение), часть сложных слов, указывающая на отношение их к растениям (например, фитотерапия,

фиточай, фитобальзам и др.). В процессе словообразования данное слово является префиксом (префикс - франц. *prefix*, от лат. *praefixus* — прикрепленный впереди, приставка, часть слова (аффикс), стоящая перед корнем и изменяющая его лексическое или грамматическое значение (например, видовое)).

Слово «МИКС» является транслитерацией английского слова «MIX» (в переводе на русский язык означающего смесь, смешивание, перемешивание). Следует отметить, что поскольку английское слово «MIX» хорошо известно среднему российскому потребителю и практически вошло в языковой фонд русского языка, то формант «МИКС» заявленного обозначения будет однозначно восприниматься средним российским потребителем в смысловом значении лексической единицы английского языка.

В этой связи сложносоставное слово из указанных формантов «ФИТОМИКС» будет восприниматься потребителями в отношении анализируемых товаров как напитки из фитоингредиентов, т.е. имеющих в своем составе растения, в связи с чем будет указывать на состав товаров.

Довод заявителя о выполнении заявленного обозначения одним словом, без разделения на форманты не может быть признан убедительным, поскольку механическое объединение двух элементов «фито» и «микс» путем их слитного написания не приводит к качественно иному восприятию заявленного обозначения, отличному от восприятия отдельных его частей.

Таким образом, установлено, что заявленное обозначение «ФИТОМИКС» характеризует товары 05, 30 и 32 классов МКТУ, а именно указывает на состав (содержащее растительные ингредиенты), т.е. носит «описательный» характер. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Довод заявителя о наличии большого количества зарегистрированных товарных знаков со словесными элементами «ФИТО» и «МИКС» не может быть принят во внимание, так как делопроизводство по каждому знаку ведется самостоятельно.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.07.2010, оставить в силе решение Роспатента от 30.03.2010.