

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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, рассмотрела возражение от 05.05.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака «Фитоспрей» по заявке №2006723361/50, поданное ООО «КУРОРТМЕДСЕРВИС», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака, согласно описанию, заявлено словесное обозначение «Фитоспрей», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с первой заглавной буквой. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 08.02.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «Фитоспрей» по заявке №2006723361/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «Фитоспрей» в отношении части заявленных товаров не обладает различительной способностью и носит описательный характер, так как указывает на состав сырья и на способ использования товара, а в отношении другой части товаров способно

ввести потребителя в заблуждение относительно состава сырья и способа использования товара.

В заключении также отмечено, что обозначение «Фитоспрей» помимо заявителя используют другие производители однородных товаров, что подтверждает мнение экспертизы о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью.

В возражении от 05.05.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, указав следующее.

- заявленное на регистрацию товарного знака словесное обозначение «Фитоспрей» используется в отношении препарата, широко известного на рынке, что подтверждается копиями публикаций в СМИ; общие затраты на рекламу продукции с заявленным обозначением составили 48 763 424 руб.;

- заявленное обозначение является зонтичным брендом, который используется на упаковках наряду с другими товарными знаками заявителя, что, наряду с отсутствием в сети Интернет какого-либо упоминания об использовании заявленного обозначения другими лицами, свидетельствует о том, что обозначение «Фитоспрей» известно на рынке как принадлежащее заявителю;

- сам по себе тот факт, что словесное обозначение является сложносоставным словом, образованным из имеющих определенное значение частей, не является достаточным основанием для признания обозначения не подлежащим правовой охране;

- слово «спрей» означает специальную насадку на емкость, обеспечивающую разбрызгивание жидкости, которая может продаваться как в виде определенной емкости, так и отдельно;

- наличие частицы «фито-» совсем не обязательно указывает именно на состав сырья, поскольку может восприниматься либо как указание на запах травы или смеси трав и растений, либо на то, что в него входят компоненты, идентичные натуральным, либо как предназначенное для обработки растений;

- с учетом сказанного заявленное обозначение «Фитоспрей» имеет явно фантазийный характер, поскольку является сочетанием двух никак не связанных

по смыслу элементов, т.е. может восприниматься как товарный знак производителя, поскольку его различительная способность обусловлена отсутствием у него смыслового значения как словарного, так и определяемого путем анализа его составных частей, а также тем, что само слово легко произносится и запоминается;

- заявитель выражает согласие с ограничением перечня товаров до товаров, употребляемых в виде спреев, и исключении всех товаров, которые не могут употребляться в таком виде;

- заявитель просит принять во внимание представленные на стадии государственной экспертизы заявки дополнительные материалы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение от 08.02.2008 и зарегистрировать обозначение «Фитоспрей» в качестве товарного знака.

На стадии государственной экспертизы заявленного обозначения заявитель представил дополнительные материалы на 55л., которые приложены к письму №R06710445/11 от 25.01.2008 и включают копию договора комиссии между заявителем и ООО «Мерцана», в соответствии с которым последнее осуществляет продажу товаров, маркированных заявленным обозначением, а также материалы на 127л., включающие копии публикаций в СМИ рекламы продукции, маркированной заявленным обозначением.

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

С учетом даты (16.08.2006) поступления заявки №2006723361/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон) 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 пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство.

К обозначениям, характеризующим товары, согласно пункту 2.3.2.3 Правил относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья.

Согласно пункту 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.

Пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям отнесены, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение, включающее слово «Фитоспрей», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с первой заглавной буквой «Ф».

Заявитель в своем возражении не оспаривает факт, отмеченный в заключении экспертизы, что слово «Фитоспрей» представляет собой сложносоставное слово, включающее две части: «фито» - первая часть сложных слов со значением «растение», и «спрей» - устройство для направленного разбрызгивания жидкости (духов, одеколona т.п.) в форме пылевидной струи.

Вместе с тем, утверждение заявителя, что слово «Фитоспрей» имеет явно фантазийный характер, поскольку является сочетанием никак не связанных по

смыслу элементов, которые не дают никакого определенного представления о виде товара, не может быть признано убедительным.

В отношении конкретных товаров 03, 05, 29, 30, 30. 32 классов МКТУ, употребляемых в виде спреев, которыми заявитель просит ограничить заявленный перечень, первая часть «фито» однозначно будет указывать на то, что в состав этих товаров, имеющих форму спрея, входят компоненты, относящиеся к растениям.

Следует указать, что использование в сложных словах первой части «фито-» в настоящее время широко распространено в различных областях деятельности, как указание на конкретный вид товара, например, фитопудра, фитотоник, фитобальзам, фиточай, фитопрепарат или вид деятельности: фитотерапия, и т.д., связанный с растениями.

Таким образом, слово «фитоспрей» характеризует товары, указывая на вполне определенную форму (жидкость, распыляемая в виде аэрозоля) и одновременно на то, что в состав этой жидкости входят растительные компоненты (фитопрепараты).

Указанное не позволяет рассматривать заявленное обозначение «Фитоспрей» как фантазийное по отношению к товарам 03, 05, 29, 30, 32 классов МКТУ, указанным в перечне заявки, которые могут употребляться в виде спрея и имеют отношение к растениям.

В отношении товаров, которые могут употребляться в виде спреев, но не имеют отношения к растениям (химические вещества, молочные продукты, вода морская, минеральная вода, и т.п.), заявленное обозначение «Фитоспрей» будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара.

Представленные заявителем материалы, на которые он ссылается в своем возражении, представляют собой рекламу ряда фитопрепаратов, в частности, растительного комплекса «Уронефрин», выпускаемого «...в виде новой оригинальной формы - фитоспрея для сублингвального приема» (Новая Аптека №11, 2006). Вся представленная информация относится к периоду времени

после даты подачи (16.08.2006) заявки №2006723361/50 на регистрацию товарного знака.

Вместе с тем, в сети Интернет присутствует информация об использовании слова «фитоспрей» другими производителями (фитоспрей «PREMIUM SKIN THERAPY» - ООО «Салонная косметика+», Москва, фитоспрей «Allotontm» - ООО «ПроФарма», Украина, г. Вишневое), что подтверждает восприятие заявленного обозначения в качестве описательной характеристики продукции.

Таким образом, в результате рассмотрения возражения от 05.05.2008 коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что заявленное обозначение «Фитоспрей» не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона, в связи с чем вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, и решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам следует признать правомерными.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.05.2008, и оставить в силе решение от 08.02.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака «Фитоспрей» по заявке №2006723361/50.