

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 21.09.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009732459/50, поданное компанией «Филип Моррис Брэндс САРЛ», Швейцария (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009732459/50 с приоритетом от 14.12.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «VIRGINIA S. VSP», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 22.06.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, ввиду следующего.

Экспертизой установлено, что входящие в состав заявленного обозначения элементы являются неохраняемыми, указывают на вид, свойства

и состав товаров, не обладают различительной способностью, представляют собой простые буквы, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения. В отношении части заявленных товаров (зажигалки, спички) заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и их свойств.

В Палату по патентным спорам 21.09.2011 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, и считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой связанные элементы, и воспринимается в целом как женское имя и фамилию, а не в качестве указания на сорт табака;

- в словарях слово «VIRGINIA», в первую очередь, указывается как женское имя. В части словарей значение слова «VIRGINIA» как указание сорта табака, отсутствует;

- заявленное обозначение представляет собой сочетание элементов, придающих различительную способность и влияющих на восприятие обозначения;

- для восприятия обозначения как указывающего на сорт табака потребителю потребуются дополнительные размышления, ассоциации и домысливания;

- ввиду того, что заявленное обозначение в целом не является описательным, оно не может быть ложным в отношении какого-либо товара;

- заявитель отмечает, что Роспатентом была предоставлена правовая охрана товарным знакам заявителя, которые являются вариантом заявленного обозначения, так, были зарегистрированы товарные знаки:

- «VIRGINIA S. VSV» свидетельство №420460, «VIRGINIA S.» по свидетельству №415984;
- товарные знаки по свидетельствам №№ 410187, 366803, 431657, 431659, 418336, 419766, 419739, 419738, 371808, 288719, 253867 и 247840, включающие в свой состав словесный элемент «VIRGINIA», являющийся охраняемым.

К возражению приложены распечатки из словарей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.12.2009) поступления заявки №2009732459/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным 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 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 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 и способ их производства или сбыта.

На основании пункта 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного

графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

На основании пункта 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.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Заявлено на регистрацию словесное обозначение «VIRGINIA S. VSP», выполненное заглавными буквами английского алфавита.

Анализ словарных источников показал, что словесный элемент «VIRGINIA» имеет следующие значения:

1. Вирджиния (женское имя);
2. Виргиния (штат США);
3. виргинский табак.

При анализе восприятия обозначения в целом, без разделения на составные части, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что оно не воспринимается как указание на вид или свойства товаров.

Анализ зарегистрированных товарных знаков, включающих в свой состав элемент «VIRGINIA», показал, что для указания на состав товаров и место его происхождения характерны дополнительные указания, применение слова «VIRGINIA» в сочетании со словами «Blend – смесь», «Leaf - лист», «Tobaccos – табак» и т.п.

Заявленное же обозначение воспринимается как известное женское имя, и сокращенное написание отчества либо фамилии «S.» характерное для англоязычных стран.

При этом необходимо учитывать, что заявителю принадлежит серия товарных знаков «VIRGINIA SLIMS», правовая охрана которым была предоставлена в Российской Федерации начиная с 1972 года, а также широкую известность товаров заявителя, имеющих маркировку «VIRGINIA SLIMS», что свидетельствует о различительной способности обозначения, сложившейся в результате длительного применения, благодаря чему обозначение «VIRGINIA S. VSP» воспринимается как вариант этих товарных знаков.

Также коллегией Палаты по патентным спорам был принят во внимание факт предоставления правовой охраны на имя заявителя таких товарных знаков как «VIRGINIA S.» по свидетельству №415984 и «VIRGINIA S. VSV» по свидетельству №420460, которые аналогичны по восприятию заявленному обозначению «VIRGINIA S. VSP». Кроме этого были выявлены международные регистрации словесного знака «VIRGINIA S. A WOMAN LIKO NO OTHER» №1031925 и комбинированного знака №1016922, включающего в свой состав элемент «VIRGINIA S.», владельцем которых также является заявитель, а правовая охрана была предоставлена им на территории Российской Федерации в целом, без исключения из правовой охраны каких-либо элементов.

Исходя из вышеизложенного у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований считать заявленное обозначение описательным или необладающим различительной способностью, и указывающим на вид или состав товаров, в связи с чем также не может быть сделан вывод о возможности введения потребителя в заблуждение относительно товаров и их свойств при применении обозначения на таких товарах как «зажигалки, спички».

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам приходит к
выводу:

**удовлетворить возражение от 21.09.2011, отменить решение
Роспатента от 22.06.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2009732459/50.**