

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 25.11.2019, поданное ООО «ИЛЬФУМО», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018742100 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Vape Zone

Словесное обозначение «» по заявке №2018742100, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.09.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 09, 11, 34 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.07.2019 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05, 09, 11, 34 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается следующим: словесные элементы «Vape Zone» в силу своего семантического значения (перевод с английского языка «зона вейпинга, зона вдыхания и выдыхания пара, производимого электронной сигаретой, зона курения электронной сигареты») в отношении части заявленных товаров 09 класса МТКУ «аккумуляторы для электронных сигарет; устройства зарядные для электронных сигарет», товаров 34 класса МКТУ «сигареты; электронные сигареты; жидкости для электронных сигарет, содержащие табак; курительные картриджи для электронных сигарет, содержащие табак; испарители для электронных сигарет (принадлежности курительные); никотиновые испарители; парогенераторы, в которых испаряется специальная курительная жидкость (курительные принадлежности)»), в целом не обладает различительной способностью, указывают на назначение заявленных товаров, и, кроме того, используется различными изготовителя для маркировки товаров, однородных заявленным (см. Интернет-сайты <http://vape-zone.net/>, <http://vapezone64.ru/> и др.).

В отношении остальных заявленных товаров 05, 09 (часть), 11, 34 (часть) не являющихся электронной сигаретой и не связанных с ней товаров, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 26.07.2019. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное на регистрацию обозначение «Vape Zone» не указывает на какой-то определённый вид товара или услуги;
- обозначение «Vape Zone», как указывает экспертиза, может быть переведено с английского языка на русский, как «зона вейпинга», то есть место курения электронной сигареты;

- заявитель отмечает, что нет определённых заведений, куда бы потребители приходили, чтобы покурить электронные сигареты, точно также как этим термином не обозначаются товары, в отношении которых подана заявка на регистрацию товарного знака;

- заявитель предполагает использовать товарный знак в отношении электронных сигарет и аксессуаров к ним, в связи с чем представляет скорректированный перечень товаров следующим образом: 09 класса МКТУ «аккумуляторы для электронных сигарет; устройства зарядные для электронных сигарет», 34 класса МКТУ «электронные сигареты; жидкости для электронных сигарет, содержащие табак; курительные картриджи для электронных сигарет, содержащие табак; кальяны электронные; испарители для электронных сигарет (принадлежности курительные); никотиновые испарители; парогенераторы, в которых испаряется специальная курительная жидкость (курительные принадлежности)»;

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 26.07.2019 и о регистрации товарного знака по заявке № 2018742100 в отношении скорректированного перечня товаров 09 и 34 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвовавших в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.09.2018) поступления заявки №2018742100 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар;
- обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Vape Zone

Заявленное словесное обозначение « » выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавными буквами «V» и «Z». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 09, 34 классов МКТУ.

В связи с тем, что заявитель предоставил скорректированный перечень товаров 09, 34 классов МКТУ, у коллегии нет оснований полагать, что словесное обозначение «Vape Zone» будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения заявленных товаров. Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что слово «vape» вошло в оксфордский словарь в 2014 году (см. OxfordDictionaries.com), и в переводе с английского языка имеет значение "вдыхать и выдыхать пар, который производится электронными сигаретами или аналогичными устройствами". При этом словом «vape» можно называть, как и сам процесс, так и саму электронную сигарету. При обращении к многочисленным Интернет-источникам по слову «vape» обнаруживаются сайты, посвященные электронным сигаретам, что свидетельствует о том, что слово «Vape» указывает на вид товара.

Слово «zone» в переводе с английского языка имеет значение «зона», «область» (см. Интернет-переводчик: translate.google.com).

В целом заявленное обозначение «Vape Zone» в переводе с английского языка, может восприниматься в значении «место для курения», не обладает различительной способностью по отношению к заявленным

товарам, поскольку является описательным по отношению к ним, характеризует их и указывает на назначение.

Кроме того, согласно сведениям сети Интернет, обозначение «Vape Zone» широко используется различными производителями (см. <http://vapezone.org/>, <http://vapezone64.ru/>, <http://vape-zone.net/e-liquid.html> и др.) для маркировки товаров, однородных заявленным.

Также, заявителем не были предоставлены материалы, подтверждающие факт приобретения знаком различительной способности на территории Российской Федерации и устойчивой ассоциативной связи между данным обозначением, компанией заявителя.

На основании сказанного, коллегия пришла к выводу о том, что знак «Vape Zone» по заявке №2018742100 в целом не обладает различительной способностью, указывая на свойства и назначения товаров, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 26.07.2019.