

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 22.08.2014, поданное компанией Филипп Моррис Брэндс Сарл, Швейцария (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012738847, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012738847 с приоритетом от 08.11.2012 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, представляющее собой лицевую сторону пачки сигарет. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.05.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012738847 в отношении части товаров 34 класса МКТУ (изделия табачные, в том числе сигареты, папиросы, сигариллы, кретек; гильзы, фильтры для сигарет, пепельницы, трубки).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «RECESSED Filter» в переводе с английского языка означает «углубленный, утопленный фильтр» (см. Англо-русский словарь, В.К. Мюллер, Москва, «Русский язык», 1990, с.582, с.271) в связи с чем в

отношении части товаров 34 класса МКТУ) указывает на свойства товара. В отношении другой части товаров заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно свойств товара на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 22.08.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 22.05.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- слова «RECESSED» и «Filter» являются самостоятельными элементами заявленного обозначения и не образуют словосочетания, поскольку визуально отделены друг от друга за счет использования букв разного регистра и наличия между ними непропорционального большого пробела;

- словесный элемент «RECESSED» является товарным знаком по международной регистрации №962915, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 34 класса МКТУ;

- словесный элемент «RECESSED» не является общеупотребительным в английском языке, и его смысловое значение может быть известно узкому кругу потребителей, а словесный элемент «Filter» в переводе с английского языка означает «фильтр, фильтровать», в связи с чем данные словесные элементы не могут вводить потребителя в заблуждение в отношении части товаров 34 класса МКТУ (например: табак);

- в отношении перечня товаров 34 класса МКТУ, тождественного перечню товаров, в отношении которого испрашивается регистрация заявленному обозначению, на имя заявителя зарегистрирован ряд товарных знаков с дискламацией словесного элемента «RECESSED Filter» (свидетельства: №471064, №187821, №476132, №440311, №449833, №476988).

На основании изложенного заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 22.05.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении убедительными частично.

С учетом даты (08.11.2012) поступления заявки №2012738847 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, 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.

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта 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.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 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.

В соответствии с пунктом 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение, представляющее собой лицевую сторону пачки сигарет . По всему фону этикетки изображена дуговая штриховка. В верхней части этикетки размещен вертикально ориентированный прямоугольник меньшего размера, в нижней части которого, расположен словесный элемент «BOND», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Вдоль буквы «В» написано слово «STREET», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Справа от прямоугольника изображен сигаретный фильтр в разрезе. Под ним расположены словесные элементы «RECESSED», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и «Filter», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквы «F». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ: «табак, необработанный или обработанный; изделия табачные, в том числе сигары, сигареты, папиросы, сигариллы, табак для скручивания сигарет, папирос вручную, трубочный табак, жевательный табак, нюхательный табак, кретек; снюс; заменители табака (за исключением предназначенных для медицинских целей); курительные принадлежности, в том числе сигаретная, папиросная бумага и

гильзы, фильтры для сигарет, сосуды для табака, ящики, портсигары для сигарет, папирос и пепельницы, трубки, карманные устройства для скручивания сигарет, папирос, зажигалки; спички».

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ информации, содержащейся в словарно-справочной источниках (см. Яндекс.Словари), показал следующее:

- слово «RECESSED» в переводе на русский язык означает «углубленный, утопленный»;
- слово «FILTER» в переводе на русский язык означает «фильтр».

Принимая во внимание семантику указанного словосочетания «RECESSED FILTER» можно сделать вывод о том, что данное обозначение характеризует часть товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, а именно указывает на их свойство (содержат углубленный фильтр, фильтр мундштук). Данное утверждение подтверждается тем, что обозначение «RECESSED FILTER» используется различными лицами для маркировки товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным (см. <http://lm.pixelset.ru> (сигареты L&M), http://kalyanmir.ru/product/sigarety_ld_club_extra_silver (сигареты LD), http://kalyanmir.ru/product/sigarety_vinston_blue_compact (сигареты Winstoun)).

Таким образом, в силу своего семантического значения словесный элемент «RECESSED FILTER» характеризует товары 34 класса МКТУ (изделия табачные, в том числе сигареты, папиросы, сигариллы, кретек; гильзы, фильтры для сигарет, пепельницы, трубки), указывая на их свойства (наличие в них углубленного фильтра или фильтра мундштука), и относится к описательным элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В силу того, что указанный элемент не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении, он может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя относительно того, что слова «RECESSED» и «Filter» являются самостоятельными элементами заявленного обозначения и не

образуют словосочетания, поскольку визуально отделены друг от друга за счет использования букв разного регистра и наличия между ними непропорционального большого пробела, необходимо отметить следующее. Данное обозначение состоит из слов, связанных грамматически и по смыслу. Изображение сигаретного фильтра, расположенное над обозначением «RECESSED FILTER», иллюстрирует значение данного словесного элемента (фильтр, действительно утоплен, а не находится вровень со срезом). В связи с изложенным, довод заявителя не является убедительным.

Относительно таких товаров как: «табак, необработанный или обработанный; табак для скручивания сигарет, папирос вручную, трубочный табак, жевательный табак, нюхательный табак, снюс; заменители табака (за исключением предназначенных для медицинских целей); курительные принадлежности, в том числе сигаретная, папиросная бумага, сосуды для табака, ящики, портсигары для сигарет, папирос, карманные устройства для скручивания сигарет, папирос, зажигалки; спички» словесное обозначение «RECESSED FILTER» никаким образом не способно характеризовать данные товары, поскольку априори они не могут иметь фильтр, в том числе углубленный. Вместе с тем, поскольку словосочетание «RECESSED FILTER» представляет собой лексическую единицу, характерную для области деятельности заявителя (см. ссылки Интернет, приведенные выше по тексту), ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана в отношении товаров, относящихся к табачной продукции или связанных с ней на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание, что по сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (www.fips.ru – реестр товарных знаков знаков обслуживания) существуют товарные знаки по свидетельствам №471064, №187821, №476132, №440311, №449833, №476988, которые зарегистрированы на имя заявителя в отношении аналогичного перечня товаров 34 класса МКТУ, включающих в свой состав в качестве неохраняемых элементов словесные элементы «RECESSED FILTER».

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 22.08.2014, изменить решение Роспатента от 22.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012738847.