

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, рассмотрела возражение, поступившее 13.07.2015, поданное ООО Фирма «Динамика», г. Новосибирск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013714102, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013714102 было подано 25.04.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 10 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ANTIFUME», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013714102 было принято 10.03.2015. Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы со ссылкой на сайт www.yandex.slovari.ru указано, что заявленное обозначение «ANTIFUME» состоит

из соединенных вместе элементов «ANTI» и «FUME», в переводе с английского языка обозначающих, соответственно, «против» и «курить/дым».

На основании указанных определений экспертиза сделала вывод о том, что заявленное обозначение указывает на назначение части заявленных товаров (услуг), что препятствует его регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении товаров (услуг), не предназначенных для борьбы с курением, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров и оказываемых услуг, что также препятствует регистрации товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.07.2015 поступило возражение на указанное решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему.

Экспертиза применила некорректный подход к анализу семантики заявленного обозначения, что привело к необоснованному выводу о его описательности. Заявленное обозначение является единым неделимым элементом, неологизмом, т.е. данное слово является новообразованным и ранее не существовало. Данный факт подтверждается отсутствием слова «ANTIFUME» в энциклопедиях, лингвистических и толковых словарях, а онлайн - словари (www.lingvo-online.ru, www.slovari.yandex.ru, www.translate.google.ru) не предлагают единого варианта перевода либо воспринимают запрос как опечатку.

Заявитель согласен, что часть слова «ANTI-» является отрицательной приставкой и переводится как «против», однако семантика другой части слова «-FUME» не так однозначна и может радикально меняться в зависимости от контекста. Так, словарь www.lingvo-online.ru дает следующие переводы этого слова: (сущ.) дым, газы, испарение, резкий сильный запах, аромат, приступ гнева, раздражения; (глагол) окуривать, курить благовония, загазовывать, дымить, испаряться, раздражаться, кипеть от злости.

Заявитель отмечает, что значение слова «fume» - «окуривать» не совпадает с понятием «курить».

Таким образом, вариант перевода слова «fume» как «курить» является неверным.

На основании изложенного заявитель делает вывод, что в сознании потребителя, который знает иностранные языки, заявленное обозначение воспринимается как единое слово и может породить множество неоднозначных ассоциаций, в связи с чем не может порождать однозначного ассоциативного представления, указывающего на назначение товаров и услуг.

У потребителя, который не владеет иностранными языками, заявленное обозначение также не будет вызывать каких-либо устойчивых ассоциаций и формировать единое однозначное представление как об описательном обозначении, указывающим на назначение товаров и услуг.

В подтверждение своих выводов заявитель ссылается на лингвистическое заключение эксперта, приложенное к возражению.

Заявитель провел анализ терминологии, используемой Международной Рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, вступившей в силу в Российской Федерации 01.09.2008, которая предусматривает и регламентирует обеспечение мер борьбы против употребления табака, и установил, что обозначение «ANTIFUME» не упоминается в тексте этой конвенции, а ключевыми словами являются «smoke», «tobacco».

Таким образом, заявленное обозначение не связано с борьбой с курением и, соответственно, не может вводить потребителя в заблуждение в силу своей семантики.

В возражении отмечено, что в заключении по результатам экспертизы отсутствуют какие-либо ссылки на других производителей, которые бы использовали заявленное обозначение в качестве указания на назначение тех же товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного

знака, в силу чего такая регистрация не установит монополию на обозначение, которое используется или может использоваться в обычном хозяйственном обороте заявленных товаров и услуг.

Заявитель также обращает внимание, что в ответе на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, им был скорректирован перечень товаров 03, 05 и 10 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг:

03 - аэрозоль для освежения полости рта; вещества ароматические [эфирные масла]; вещества ароматические для напитков [эфирные масла]; вещества ароматические для отдушивания белья; вода ароматическая; гель для отбеливания зубов; древесина ароматическая; духи; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; одеколон; основы для цветочных духов; порошки зубные; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для удаления запаха; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].

05 - алкалоиды для медицинских целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; аминокислоты для медицинских целей; антибиотики; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; ванны кислородные; висмут азотно-кислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; камфара для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карамельки для медицинских целей; конфеты лекарственные; кураре; мази; мази для фармацевтических целей; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; медикаменты; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; ментол; микстуры; мята для фармацевтических целей; наборы аптекарские [портативные]; настои лекарственных; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пластыри медицинские; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты противоспоровые; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные лекарственные; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические от табачной зависимости; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; резинка жевательная для медицинских целей; репеллент [окуривание]; подушечки гигиенические; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сбор чайный противоастматический; свечи курительные; свечи медицинские; семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; смазки для медицинских целей; соли нюхательные; средства

анестезирующие; средства антисептические; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства укрепляющие нервы; средства способствующие пищеварению фармацевтические; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; транквилизаторы; уголь древесный для фармацевтических целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; чаи травяные для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей.

10 - аппаратура для искусственного дыхания; аппаратура физиотерапевтическая; аппараты для вдувания; аппараты для вытяжки, используемые в медицине; ингаляторы; лампы; приборы аэрозольные; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты медицинские; респираторы для искусственного дыхания; устройства для введения медицинских и фармацевтических препаратов.

35 - ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; реклама интерактивная в компьютерной сети; информация деловая; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинговые исследования; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров и услуг [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной продажи, в том числе через Интернет; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама почтой; агентства рекламные; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через розничные и оптовые магазины, аптеки, почтовые каталоги продаж, электронные средства, в том числе телемагазины, интернет-сайты; систематизация информации в компьютерных базах данных; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки с результатами поиска слов «antifume» / «anti fume» в словарях www.lingvo-online.ru, www.slovari.yandex.ru, www.translate.google.ru [1];
- распечатка, подтверждающая, что домен www.yandex.slovari.ru не существует [2];
- распечатки с сайта www.lingvo-online.ru с примерами употребления слов с «anti» [3];
- результаты поиска значения слова «fume», «fumus», варианты перевода слова «fume» [4];
- распечатки с сайтов www.lingvo-online.ru, www.slovari.yandex.ru с переводами с русского языка на английский словосочетания «кипеть от злости» и слов «дым», «курить» [5];
- лингвистическое заключение эксперта [6];

- информация об отсутствии в словарях слова «antifume» [7];
- сведения из Википедии об энциклопедии Британика [8];
- отчет о результатах пилотажного (предварительного) исследования Лаборатории социологической экспертизы о различительной способности обозначения «ANTIFUME» [9];
- распечатка перевода словосочетания «против курения», «курение», «борьба с курением» [10];
- распечатка с сайта www.lingvo-online.ru с переводом слова «antismoke» [11];
- текст Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (английский и русский варианты) [12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления (25.04.2013) заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, введенные в действие 10.05.2003 (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 назначение.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту (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.

Как указано выше, заявленное словесное обозначение состоит из словесного элемента «ANTIFUME», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Поиск в лексических словарях основных европейских языков, в том числе по сайтам www.lingvo-online.ru, www.slovari.yandex.ru, www.translate.google.ru, показал отсутствие в них слова «antifume».

Словесный элемент «ANTIFUME» образован соединением элемента ANTI-, который является составной частью сложных слов, в переводе на русский язык обозначающих анти-, против-, и слова FUME, обозначающего дым, газы, испарение; резкий сильный запах, аромат; приступ гнева; окуривать, курить; дымить, загазовывать; испаряться [3] – [4].

В связи с тем, что вторая часть слова «-FUME» имеет несколько значений, в сочетании с первой частью «ANTI-» заявленное обозначение в целом не может восприниматься как прямое указание на назначение товаров и услуг, в частности, как предназначенных для борьбы с курением, поскольку требует дополнительных рассуждений и домысливания, вызывая в сознании потребителя только ассоциативные представления, связанные удалением или нейтрализацией каких-либо запахов (ароматов, дыма, паров и т.п.).

Таким образом, заявленное обозначение для потребителей, владеющих английским языком, может вызывать неоднозначное представление о товарах и услугах, требующее для формулировки их описательной характеристики домысливания и дополнительных рассуждений, в том числе не связанных с товарами, предназначенными для борьбы с курением, а для потребителей, которые не владеют иностранными языками, оно может восприниматься как фантазийное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита.

Кроме того, анализ англоязычных формул и лозунгов, использующихся в борьбе против курения, включая документы Рамочной конвенции по борьбе против табака (WHO Framework Convention on Tobacco Control), участником которой является Российская Федерация [6], [12], показал, что слово «smoking» является единственным выражением, используемым для обозначения курения табака в контексте противодействия курению, а слово «antifume» не используется, т.е. заявленное обозначение никак не связано с борьбой с курением.

Указанное обуславливает отсутствие оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака «ANTIFUME», предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку обозначение «ANTIFUME» не относится к обозначениям, прямо указывающим на назначение и свойства определенных товаров и услуг, оно, соответственно, не может вводить потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг, не предназначенных для борьбы с курением.

Коллегия также приняла во внимание информацию, изложенную в устном выступлении представителя заявителя, подтвержденную сведениями из сети Интернет, что заявленное обозначение уже активно используется заявителем, в частности, для маркировки ингалятора для носа (сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ79.Н17831; регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН 2013/54, выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) 14.06.2013; декларация о соответствии № РОСС RU.АЯ79.Д10808 от 26.07.2013) указанная информация представлена на сайтах: http://www.ingalatory.ru/catalog/ingalyator_antifume; <http://antifume.ru/>; <http://ne-kurim.ru/articles/medicine/ingaliator-antifium/>; <http://zdorov03.ru/katalog/lechebnye-apparaty/antifume-antifyum/>; <http://irecommend.ru/content/malenkii-pomoshchnik-v-bolshoi-vrednoi-privychke>; <http://medmag24.ru/goods/ingalyator-dlya-nosa-ispolnenie-2>; <http://antibug.ru/products/990620> и др.).

Таким образом, коллегия полагает, что обозначение «ANTIFUME» в целом соответствует требованиям пунктов 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.07.2015, отменить решение Роспатента от 10.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013714102.