

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 02.11.2015, поданное компанией Филипп Моррис Брэндс Сарл, Швейцария (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1183169, при этом установила следующее.



Международная регистрация знака «  » с конвенционным приоритетом от 07.05.2013 была произведена Международным Бюро ВОИС 06.09.2013 за №1183169 для товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации № 1183169 является комбинированным и представляет собой композицию из двух закругленных дуг, под которыми расположены словесные элементы «FIRM FILTER ROUND TASTE», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки.

Роспатентом 02.07.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1183169 в отношении части товаров 34 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку входящие в состав обозначения словесные элементы «FIRM FILTER» в переводе с английского языка означают «твердый, жесткий, плотный фильтр» и «ROUND TASTE» в переводе с английского языка означают «сбалансированный вкус» (см. Англо-русский словарь, В.К. Мюллер, Москва, «Русский язык», 1990), в связи с чем в отношении части товаров 34 класса МКТУ указывает на свойство, вид и качество товара. В отношении другой части товаров обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно свойств товара на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.11.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 02.07.2015. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «FIRM FILTER», который может быть переведен с английского языка как «твердый фильтр», указывает на свойства части заявленных товаров 34 класса МКТУ. Как следует из решения, экспертиза посчитала, что из всех заявленных товаров 34 класса МКТУ твердый фильтр могут содержать в себе только «сигареты», «папиросы», «сигариллы» и «фильтры для сигарет». Однако помимо указанных товаров фильтр также могут содержать в себе такие товары как «кретек», «гильзы для сигарет», «трубки курительные», «пепельницы». Словесный элемент «FIRM FILTER» не является ложным в отношении свойств данных товаров, и отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку, содержащему словесный элемент «FIRM FILTER», в отношении данных товаров является необоснованным;

- в заявленном перечне товаров 34 класса МКТУ имеются товары, не содержащие в себе фильтра, но потребление которых, как правило, связано с использованием фильтров. К таким товарам можно отнести «табак, обработанный и необработанный», «табачные изделия» «табак для скручивания сигарет вручную», «табак для трубок курительных», «заменители табака не для медицинских целей», «бумага сигаретная», «устройства карманные для скручивания сигарет». Словесный

элемент «FIRM FILTER» не является ложным в отношении свойств данных товаров, и использование его в отношении данных товаров не будет вводить потребителя в заблуждение относительно их свойств, поскольку для потребителя соответствующих товаров будет очевидным, что сами товары не снабжены какими-либо фильтрами, и названный словесный элемент будет восприниматься как указание производителя на предназначенность товаров к употреблению с использованием фильтра и, конкретно, твердого фильтра;

- любое ложное указание способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, поскольку следует исходить из разумности потребителя и его способности отличить правдоподобные указания (и ассоциации) от неправдоподобных. В случае же, когда указание является, очевидно, неправдоподобным, квалифицировать такое указание в качестве способного ввести потребителя в заблуждение, не представляется возможным;

- экспертиза не приняла во внимание данные о регистрации множества товарных знаков, имеющих в своем составе слово «FILTER» и охраняемых в отношении широкого перечня товаров 34 класса МКТУ (как содержащих фильтр, так и не содержащих), например, товарные знаки по свидетельствам №№ 96843, 237174, 240164, 260832, 279755, 309325, 459853, 461148, 462528, 462721, 469630, 471070, 471071, ввиду того, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая. Несмотря на индивидуальность каждого товарного знака, подход к оценке охраноспособности обозначений, включающих в себя одинаковый элемент и заявленных в отношении тождественных товаров, должен быть последовательным и должен учитывать практику предшествующих регистраций.

На основании изложенного заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 02.07.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1183169 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ с указанием всех словесных элементов в качестве неохраняемых.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

1. Распечатки из сети Интернет.

2. Распечатки из Государственного реестра товарных знаков Российской Федерации.

3. Копию решения о регистрации товарных знаков.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении убедительными.

С учетом даты (07.05.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1183169 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 композицию из двух закругленных дуг, под которыми расположены словесные элементы «FIRM FILTER ROUND TASTE», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ: «табак, необработанный или обработанный; изделия табачные, в том числе табак для скручивания сигарет вручную, табак для трубок курительных, табак жевательный, табак нюхательный, кретек; снюс; заменители табака не для медицинских целей; курительные принадлежности, в том числе бумага сигаретная и гильзы для сигареты, банки для табака, ящики для сигарет и пепельницы

для сигарет, трубки курительные, устройства карманные для скручивания сигарет, зажигалки для закуривания; спички».

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

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

- слово «FIRM» в переводе на русский язык означает «плотный, твердый»;
- слово «FILTER» в переводе на русский язык означает «фильтр»;
- слово «ROUND» в переводе на русский означает «мягкий, обволакивающий, приятный»;
- слово «TASTE» означает «вкус».

Таким образом, словосочетания «FIRM FILTER» и «ROUNDE TASTE» в целом имеют определенный перевод «твердый фильтр» и «обволакивающий вкус».

В силу своего семантического значения словесные элементы «FIRM FILTER» и «ROUND TASTE» характеризуют товары 34 класса МКТУ, относящиеся к табачным изделиям или сопутствующим товарам, указывая на их свойства, и относятся к описательным элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Поскольку указанные элементы не занимают доминирующего положения в обозначении, они могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что и сам заявитель в своем возражении просит исключить словесные элементы обозначения из самостоятельной правовой охраны.

Таким образом, основания для вывода, что неохраняемые элементы «FIRM FILTER» и «ROUND TASTE» в отношении части товаров 34 класса МКТУ являются ложными, отсутствуют.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что обозначение по международной регистрации №1183169 удовлетворяет требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.11.2015, отменить решение Роспатента от 02.07.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1183169 с исключением словесных элементов «FIRM FILTER» и «ROUND TASTE» из самостоятельной правовой охраны.