

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 21.07.2016. Данное возражение подано ИП Емельяновым М.В., Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015702019, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015702019 на регистрацию словесного обозначения «**VAPESHOP**» была подана на имя заявителя 30.01.2015 в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.05.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015702019 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение (или его часть «VARE») используется различными лицами, организациями, предприятиями, а именно в области продажи и производства электронных сигарет и сопутствующих товаров («vare» - англ. электронная сигарета, «shop» - лавка, магазин). В связи с этим заявленное обозначение не может быть идентифицировано с конкретным изготовителем товаров. Приведены подробные сведения о слове «VARE» как из словарных источников, так и из сети Интернет.

Кроме того, в заключении экспертизы приведен подробный анализ доводов заявителя, касающихся того, что заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, образующее фантазийную комбинацию, и обладает различительной способностью. Также указано, что ссылки из сети Интернет, являющейся доступным и широко распространенным источником информации, учитываются как полноценный инструмент проведения экспертизы.

Изложенное позволило экспертизе сделать вывод о том, что в отношении части товаров (ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; жидкости, содержащие никотин для электронных сигарет; сигареты электронные) заявленное обозначение указывает на их вид и назначение, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а для остальных товаров – является ложным на основании требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.07.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- информация о том, что слово «VAPE» переводится как «электронная сигарета» фигурирует только в указанном экспертизой словаре <http://www.multitrans.ru/> и на сайте <http://www.translate.ru/>, где есть указание на то, что это слово является жаргонным;

- возможно, слово «VAPE» вошло в обиход в силу частого использования в качестве сокращенного варианта от слова «vaporize» (испарять) (см. <http://www.lingvo-online.ru/ru/Translate/en-ru/vaporize>). Между тем, перевод слова «VAPE» как «электронная сигарета» не подтверждается больше ни одним официальным источником информации (приведены ссылки на 4 словаря);

- принимая во внимание, что в сети Интернет есть лишь единичные упоминания слова «VAPE», как такого, и для того, чтобы найти его перевод необходимо проведение тщательного и трудоемкого поиска, можно сделать вывод о том, что слово «VAPE» является фантазийным и не несет никакой смысловой нагрузки;

- даже если принять во внимание, что слово «VAPE» может быть переведено как «электронная сигарета», нельзя однозначно сказать, что заявленное

обозначение является неохраняемым, поскольку в целом обозначение «VAPESHOP» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из слов «VAPE» и «SHOP», образующих комбинацию, которая не несет в себе никакой смысловой нагрузки, и, следовательно, обладающую различительной способностью.

К возражению приложены материалы (1), представляющие собой копии страниц словарей, а также информационные и словарные распечатки из сети Интернет.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 31.08.2016, заявителю были выдвинуты дополнительные основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 4 Протокола заседания коллегии от 31.08.2016), а именно – заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку является неохраняемым и указывает на место реализации товаров 34 класса МКТУ (например, ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; жидкости, содержащие никотин для электронных сигарет; сигареты электронные), а именно – вейпшоп. Для товаров 34 класса МКТУ, которые не продаются в вейпшопах, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места реализации товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса). Также приведена ссылка на материалы (2), включающие распечатки из сети Интернет и приложенные к Протоколу заседания коллегии (Приложение № 1). Заявителю было предоставлено время для подготовки позиции и изложения своих доводов.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.09.2016, заявитель отсутствовал и каких-либо доводов или материалов не представил.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (30.01.2015) заявки № 2015702019 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает

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, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям 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.

В соответствии с требованиями 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.

VAPESHOP

Заявленное обозначение «VAPESHOP» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ: «ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; жидкости, содержащие никотин для электронных сигарет; зажигалки для закуривания; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; сигареты электронные; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос».

Анализ материалов дела показал следующее.

Согласно словарно-справочной литературе (<http://slovari.yandex.ru/>): слово «VAPESHOP» не является лексической единицей какого-либо языка.

Вместе с тем, следует отметить, что английское слово «SHOP» хорошо известно среднему российскому потребителю, практически вошло в языковой фонд русского языка и будет однозначно восприниматься средним российским потребителем в смысловом значении лексической единицы английского языка: лавка, магазин.

Слово «VAPE» также является лексической единицей английского языка и означает электронная сигарета (см., <http://www.translate.ru/dictionary/en-ru/vape>, <http://www.babla.ru/vape>, <http://www.dictionary.com/> и т.д.).

Кроме того, следует указать, что в сети Интернет имеется большое количество ссылок на информацию, опровергающую довод заявителя о том, что значение данного слова малоизвестно и его трудно найти. Так, например, «...каждый год Оксфордский словарь (www.oxforddictionaries.com) выбирает слово года. В 2013 году им стало "selfie". Практически каждый пользователь социальной сети Facebook знает его значение. Какое же слово стало лидером в 2014 году? Это слово "vape". Оно появилось в августе 2014 года и означает "процесс вдыхания и выдыхания пара, производимого электронной сигаретой, или похожим устройством". Слово может использоваться не только как существительное, но и как глагол. Так почему же именно "vape" стало словом года? Один из ученых-лексикографов, вовлеченный в процесс выбора, объясняет его широкое употребление пропагандой отказа от курения и возрастанием популярности электронных сигарет...».

Также указано «... новое слово было внесено в Оксфордский словарь (OxfordDictionaries.com (онлайн словарь) и обозначает следующее: "Вдыхать и выдыхать пар, который производится электронными сигаретами или аналогичными устройствами". При этом словом "vape" можно называть как и сам процесс, так и девайс, т.е. саму электронную сигарету... Термин «vape» появился для того, чтобы как-то разделить понятие "курить обычную сигарету" и "курить электронную сигарету"... «Vape pen» (это простые миниатюрные электронные сигареты, внешне похожие на обычные сигареты) и «vape shop» (магазин электронных сигарет) появляются чаще всего, «e-juice» (жидкость для электронных сигарет, преобразуемая в пар в процессе парения электронной сигареты)... Сейчас набирает всемирное движение по популяризации слова vape».

В этой связи заявленное обозначение «VAPESHOP» будет однозначно восприниматься российскими потребителями в отношении анализируемых товаров в области курения электронных сигарет в значении «магазин электронных сигарет».

Целесообразно также обратить внимание на то, что согласно сети Интернет подавляющее большинство магазинов по торговле электронными сигаретами и их

принадлежностями называются «vapeshop», при этом многие включают данное

слово в свои обозначения (например, «», «», «» и т.д.).

При этом необходимо указать, что в магазинах vapeshop (вейпшопах) осуществляется продажа электронных сигарет, жидкостей и аксессуаров к ним.

Таким образом, установлено, что заявленное обозначение «VAPESHOP» характеризует товары 34 класса МКТУ, относящиеся к электронным сигаретам, и не обладает признаками, необходимыми и достаточными, для выполнения индивидуализирующей функции, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении остальных табачных изделий и аксессуаров к ним, не относящихся к электронным сигаретам, слово «VAPESHOP» будет являться ложным и способным ввести в заблуждение потребителя относительно места реализации товаров, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем обозначение «**VAPESHOP**» в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.07.2016, изменить решение Роспатента от 25.05.2016 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015702019 с учетом дополнительных оснований.