

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 02.06.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Philip Morris Brands Sàrl, Швейцария (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1212979.

Международная регистрация №1212979 знака «» с конвенционным приоритетом от 23.10.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 21.03.2014 на имя заявителя – Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchâtel (CH) , в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Решение Роспатента от 19.02.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1212979 для части заявленных товаров 34 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1212979 не соответствует требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что входящие в состав знака по международной регистрации №1212979 словесные элементы «FIRM FILTER» в переводе с английского языка означают «твердый, жесткий,

плотный фильтр» (см. <http://slovari.yandex.ru>), в связи с чем в отношении части товаров 34 класса МКТУ указывают на вид и свойство товара. В отношении другой части товаров 34 класса МКТУ словесные элементы «FIRM FILTER» способны ввести в заблуждение потребителя относительно вида и свойств товара.

В возражении, поступившем 02.06.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «FIRM FILTER», который может быть переведен с английского языка как «твердый фильтр», действительно указывает на свойства части заявленных товаров 34 класса МКТУ;

- согласно заключению по результатам экспертизы 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 вида и свойств товаров 34 класса МКТУ, 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»;

- использование словесного элемента «FIRM FILTER» в отношении таких товаров как: «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», не будет вводить потребителя в заблуждение относительно их вида и 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, 476132, 476988, 477083, 534134, 543453, 543454 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 вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№1212979 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ с указанием словесных элементов «FIRM FILTER» в качестве неохраняемых.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

- распечатки из сети Интернет о фактическом использовании фильтров в товарах как: «кретек, гильзы для сигарет, трубки курительные, пепельницы» [1];

- распечатки из Государственного реестра товарных знаков Российской Федерации [2];

- копию заключения по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1183169 [3].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.10.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1212979 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 (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 пункту 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.

Знак по международной регистрации №1212979 представляет собой комбинированное обозначение «  », состоящее из изобразительного элемента в виде композиции из двух закругленных дуг, справа и слева от которой расположены словесные элементы «FIRM FILTER», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1212979 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 34 класса МКТУ: «tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes» («табак, необработанный или обработанный; изделия табачные, в том числе табак для скручивания сигарет вручную, табак для трубок курительных, табак жевательный, табак нюхательный, кретеки; 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 знака по международной регистрации №1212979 на соответствие его требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящие в состав знака по международной регистрации словесные элементы «FIRM» и «FILTER» являются лексическими единицами английского языка и имеют следующие значения в переводе на русский язык: «FIRM» - «плотный, твердый»; «FILTER» - «фильтр» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари: ABBYY Lingvo», <http://translate.academic.ru>).

Принимая во внимание семантику указанного словосочетания «FIRM FILTER» можно сделать вывод о том, что данные словесные элементы

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 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 «FIRM FILTER» из самостоятельной правовой охраны.

Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода, что неохраняемые элементы «FIRM FILTER» в отношении части товаров 34 класса МКТУ («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») способны ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товаров.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что обозначение по международной регистрации №1212979 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 02.06.2016, отменить решение Роспатента от 19.02.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1212979 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ с указанием словесных элементов «FIRM FILTER» в качестве неохраняемых.