

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 23.04.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Филип Моррис Брэндс Сарл, Швейцария (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016721201, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2016721201, поданной 14.06.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки, в белом, сером, красном цветовом сочетании.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение включает словесный элемент «LONG 4-ZONE FILTER», выполненный в две строки оригинальным шрифтом, и расположенный справа от него изобразительный элемент в виде четырех вертикальных полос, выполненных параллельно друг другу, образующих квадрат.

Роспатентом 21.12.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016721201 в отношении всех заявленных товаров, указанных в перечне заявки, на основании пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимает неохранный словесный элемент «LONG 4-ZONE FILTER» (в переводе с английского языка означает «длинный 4-зонный фильтр» (см. Интернет-словарь (<https://translate.yandex.ru/>, <https://translate.google.ru/>), который характеризует часть заявленных товаров (например, фильтры для сигарет, сигареты, сигариллы, гильзы для сигарет и т.п.), в том числе указывая на их вид и устройство, вследствие чего не обладают различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части заявленных товаров, не представляющих собой фильтр, а также товаров, в устройстве которых он отсутствует (например, жевательный табак, нюхательный табак, жидкости, содержащие никотин для электронных сигарет; ящики; портсигары для сигарет, папирос; пепельницы; зажигалки для закуривания; спички), заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно их вида, свойства и назначения (основание пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В Роспатент 23.04.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно того, что элементы «LONG» и «FILTER» являются неохранными элементами, однако считает, что данные элементы не занимают в заявленном обозначении доминирующего положения;

- обозначение «4-ZONE» (который может быть переведен, как «четырёх-зонный», «для зоны») не является указанием на вид или свойства каких-либо заявленных товаров 34 класса МКТУ, поскольку он не является наименованием таких товаров и не относится к характеристикам, присущим данным товарам (т.е. характерными для них). Данный вывод подтверждается практикой Роспатента, регистрацией на имя заявителя товарных знаков по свидетельствам №№ 575510, 553324, 647246, 224434, 350068 и др.;

- по мнению заявителя, элемент «4-ZONE» и сам по себе (отдельно), и в сочетании со словами «LONG» и «FILTER» имеет неочевидную семантику и не может восприниматься как описательный в составе заявленного обозначения;

- заявленное обозначение развивает серию товарных знаков заявителя, включающих в себя словесные элементы «ZONE» и «4-ZONE» (международные регистрации №№ 1232540, 1213182, 1025399, 477083, 446976, в которых словесные элементы «ZONE» и «4-ZONE» в сочетании с другими элементами Роспатентом были признаны охраноспособными элементами;

- заявитель также просит принять во внимание, что словесный элемент «4-ZONE FLAVOR FILTER» в составе знака по международной регистрации №1025792 не был признан описательным или вводящим в заблуждение в Австралии и на территории стран ЕС, где английский язык либо является официальным языком, либо им владеет абсолютное большинство населения;

- наличие в заявленном обозначении оригинального изобразительного элемента, исполненного в контрастной цветовой гамме, оригинального шрифта словесных элементов и сочетания цветов (серого и красного) в словесных и изобразительном элементах, ассоциативной связи словесного элемента «4-ZONE» с изобразительным элементом в совокупности создает оригинальную графическую композицию и усиливает различительную способность рассматриваемого обозначения;

- что касается несоответствия заявленного обозначения пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса, то заявитель отмечает следующее:

- вопрос о возможности регистрации товарных знаков на имя заявителя, включающих в себя словесный элемент «FILTER» в отношении перечня товаров 34 класса МКТУ, многократно изучался в процессе экспертизы товарных знаков по свидетельствам №№: 1212979, 279755, 294934, 628671, 471064, 187821, 476132, 440311, 449833, 476988, 552571, 534134, 572299, 572376, 573239, 573238, 543454, 543453, 586582, 589907, 613737, которые были зарегистрированы в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ, включая различные виды табака, табачных изделий и курительных принадлежностей;

- кроме того, данный вопрос изучался и коллегией Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности в рамках рассмотрения возражений на решения о государственной регистрации товарных знаков заявителя со словом «FILTER» (заявки №№ 2012738847, 2012738848, 2013727418, 2013727419, 2013728973). По результатам их рассмотрения во всех случаях были вынесены решения о том, что слово «FILTER» не является ложным или вводящим в заблуждение относительно каких-либо из заявленных товаров 34 класса МКТУ;

- действительно, слово «FILTER» характеризует некоторые заявленные товары 34 класса МКТУ посредством указания на их вид. В отношении товаров, не представляющих собой фильтр и не имеющих в своем составе фильтра, следует отметить, что потребление таких товаров, как правило, связано с использованием фильтров. Для потребителя (совершеннолетнего курильщика) будет очевидным, что сами по себе эти товары не снабжены каким-либо фильтром, однако словесный элемент «FILTER» в данном случае будет служить указанием производителя на предназначенность таких товаров к употреблению с использованием фильтра. Таким образом, словесный элемент «FILTER» не будет вводить потребителей (совершеннолетних курильщиков) в заблуждение относительно вида, свойств или назначения указанных товаров.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016721201 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ с указанием словесных элементов «LONG», «FILTER» в качестве неохраняемых элементов.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы, приложенные на этапе экспертизы и к возражению:

1. Распечатки с сайта ФИПС сведений о товарных знаках заявителя;
2. Практика Роспатента (заклучения по результатам возражений, касающихся товарных знаков заявителя);
3. Распечатки решений Палаты по патентным спорам, в которых сделан вывод об отсутствии доминирования словесных элементов в композиции;

4. Распечатки из сети Интернет сведений о фактическом использовании фильтров в товарах заявленного перечня.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.06.2016) поступления заявки №2016721201 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, 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 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1- 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих композицию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно положениям пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение, является хотя бы один из его элементов, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение по заявке №2016721201, представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в белом, сером, красном цветовом сочетании, включающее словесный элемент «LONG 4-ZONE FILTER», выполненный в две строки буквами латинского алфавита, и расположенный справа от него изобразительный элемент в виде четырех вертикальных полос, выполненных параллельно друг другу.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «LONG» (в переводе с английского языка означающее «длинный») и «FILTER» (в переводе с английского языка означающее «фильтр»), см. Яндекс-переводчик <https://yandex.ru/> характеризуют заявленные товары 34 класса МКТУ, указывая на их вид и свойства, и являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (данный довод заявителем не оспаривается).

Что касается исключения из заявленного перечня части товаров 34 класса МКТУ по причине возможности введения потребителя в заблуждение относительно вида товаров и их свойств, ввиду отсутствия в них фильтра, то довод заявителя об очевидности отсутствия фильтра в таких товарах является убедительным.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что на имя заявителя ранее зарегистрированы товарные знаков в отношении идентичных товаров (свидетельства №№ 279755, 294934, 476132, 440311, 449833, 476988, 525571, 572299, 572376, 573239, 573238, 543454, 543453, 586582, 589907 и др.

В связи с указанным выше коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается элемента «4-ZONE», входящего в состав заявленного обозначения, то коллегия отмечает следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации:

- словесный элемент «ZONE» является лексической единицей английского языка, имеет следующие значения в переводе на русский язык: сущ. зона, район, область, участок, пояс, полоска; прил. зональный, зонный, зонный, поясной (см. <https://www.babla.ru/английский-русский/zone#>, Яндекс.Переводчик);

- 4 – натуральное число.

С учетом многозначности словесного элемента «ZONE» и цифры «4», связанной с этим словом посредством дефиса, обозначение не может восприниматься в однозначном значении.


Таким образом, коллегия полагает, что российским потребителем обозначение «4-ZONE» в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ будет восприниматься как фантазийное.

Коллегией также принято во внимание, что заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков заявителя, зарегистрированных в отношении товаров 34 класса МКТУ, в которых элементы «4-ZONE», «ZONE» признаны

охраноспособными:  международная регистрация №1232540 («FILTER» - неохраняемый элемент);

 международная регистрация №1025792 («FLAVOR», «FILTER» - неохраняемые элементы);

 международная регистрация №1213182

(«FILTER» - неохраняемый элемент);  международная регистрация №1025399 («FLAVOR», «FILTER» - неохраняемые элементы);

 по свидетельству №477083 и др.

Следует отметить, что в заявленном обозначении элементы «LONG», «4-ZONE», «FILTER» выполнены буквами одного алфавита, одинаковым цветом, повторяющем цветовое сочетание, которое используется в изобразительном элементе. Указанное свидетельствует о том, что словесные и изобразительный элементы создают единое композиционное решение и служат целям индивидуализации товаров заявителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.04.2018, отменить решение Роспатента от 21.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016721201.