

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 25.07.2018, поданное компанией Американ-Сигаретт Компани (Оверсиз) Лимитед, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016723500, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016723500 с конвенционным приоритетом от 28.01.2016 было подано 29.06.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигареты; табак; табачные изделия; зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**FILTRE AIR**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 10.11.2017 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение, которое переводится как фильтрующий воздух или как воздушный фильтр (см. Интернет <https://translate.google.com/>), является неохраноспособным для части товаров 34

класса МКТУ (сигареты, табачные изделия), являясь указанием на их свойства и состав, и ложным, способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств остальных товаров, указанных в заявке.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что для российского потребителя слова «FILTRE», «AIR» не требуют специальных знаний иностранных языков и тем более правил их грамматики, чтобы понять их смысл. В отношении сигарет это словосочетание воспринимается как «фильтр воздуха», «фильтрованный воздух, очищенный воздух», т.е. как на указание характеристики товаров (сигареты с очищающим фильтром).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.07.2018, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку полагает, что заявленное обозначение не является описательным.

Заявитель ставит под сомнение перевод обозначения «FILTRE AIR», который приводит экспертиза.

Ссылаясь на Интернет-словари, заявитель указывает, что французско-русский словарь переводит термин «воздушный фильтр» как «filtre à air». При этом в словаре содержится пояснение, что этот термин относится к нефте-газовой промышленности. Испано-русский словарь переводит термин «воздушный фильтр» как «filtro d'aria».

На основании указанного заявитель делает вывод о том, что обозначение «FILTRE AIR» должно считаться фантазийным вне зависимости от того, что оно может ассоциироваться с термином «воздушный фильтр».

Заявитель поясняет, что «воздушный фильтр» - это элемент воздухоочистителя (бумажный, матерчатый, войлочный, поролоновый, сетчатый или иной), который служит для очистки от пыли (фильтрация) воздуха, подаваемого в помещения системами вентиляции и кондиционирования или используемого в технологических процессах (например, при получении кислорода), в газовых турбинах, в двигателях внутреннего сгорания и др.

Таким образом, воздушный фильтр представляет собой часть устройства, которого у сигарет не может быть. Следовательно, термин «воздушный фильтр» имеет фантазийный характер для сигарет.

По мнению заявителя, обозначение «FILTRE AIR» вызывает в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации, но при этом не является напрямую описательным, в силу чего данное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не затрагивает интересов третьих лиц.

В качестве косвенного аргумента заявитель обращает внимание на то, что заявленное обозначение зарегистрировано как товарный знак под номером 015591464 в странах Европейского Сообщества.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигареты».

К возражению приложены следующие материалы:

- информация из Википедии о понятии «воздушный фильтр»;
- копия свидетельства о регистрации в Европейском Сообществе.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (28.01.2016) товарного знака по заявке №2016723500 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) 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 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**FILTRE AIR**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

С учетом ограничения перечня товаров правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигареты».

Заявленное словесное обозначение состоит из слов, имеющих следующее значение:

FILTRE – в переводе с фр. - фильтр, фильтрация;

AIR – в переводе с фр. – воздух, ветер.

(см. Яндекс.Переводчик).

Поскольку заявитель ограничил перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него товары, в состав которых не входят фильтры, отсутствуют основания для отказа в регистрации товарного знака по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Фильтр сигаретный — это часть многих сигарет, представляющий собой цилиндр из ацетатного волокна, обёрнутый в бумагу. Крепится к сигаретному штрангу с помощью ободка.

Фильтр предназначен для снижения количества смол и никотина во вдыхаемом дыме сигареты. Считается, что эффективность фильтрации сигаретного дыма зависит от длины фильтра, диаметра нитей, дополнительных составов. В качестве добавки производители могут использовать активированный уголь (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Сигаретный_фильтр).

Заявитель не оспаривает, что заявленное обозначение может восприниматься потребителем как словосочетание «воздушный фильтр», однако полагает, что понятие «воздушный фильтр» является термином, который не имеет отношения к сигаретам и табачным изделиям, поскольку относится к нефтегазовой промышленности.

Вместе с тем, в отношении таких товаров как «сигареты» заявленное обозначение однозначно указывает на то, что они содержат фильтр, который служит для очистки (фильтрации) воздуха (air), вдыхаемого при курении сигареты.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение представляет собой характеристику товаров (сигарет), в отношении которых

испрашивается регистрация товарного знака, указывая на состав и свойства, следует признать обоснованным.

Никаких материалов в подтверждение приобретения заявленным обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, заявителем не представлено.

Что касается ссылки заявителя на регистрацию заявленного обозначения в странах ЕС, то такая регистрация не является основанием для автоматического признания его охраноспособности на территории Российской Федерации, где действует национальное законодательство, которое определяет условия подачи и регистрации товарных знаков в Российской Федерации.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016723500 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.07.2018, и оставить в силе решение Роспатента от 10.11.2017.