

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 12.08.2009, поданное от имени компании ФИЛИП MORRIS ПРОДАКТС С.А., Швейцария (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 14.05.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 938866, при этом установлено следующее.

Указанная международная регистрация произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 26.09.2007 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №938866 представляет собой словесное обозначение «MARLBORO INTENSE», выполненное буквами латинского алфавита в стандартном шрифтовом исполнении.

Решением Роспатента от 14.05.2009 знаку по международной регистрации №938866 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что словесный элемент «INTENSE», входящий в состав знака по международной регистрации №938866, является указанием на свойства части товаров заявленного перечня, в связи с чем в отношении указанной части товаров 34 класса МКТУ признан неохраняемым элементом знака.

В возражении от 12.08.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- слово «INTENSE» в переводе с английского языка имеет такие значения как «сильный, глубокий, значительный, напряженный, интенсивный, впечатлительный, ревностный, усиленный, жаркий, пылкий» (см. электронный словарь МУЛЬТИТРАН), которые не являются характеристикой табака и табачных изделий, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны и в отношении которых слово «INTENSE» исключено экспертизой из правовой охраны;

- иные значения слова «INTENSE», указанные в словаре, относятся к таким сферам деятельности как архитектура, математика, психология, не связанных со сферой деятельности заявителя;

- значения слова «крепкий, сильный», на которых основано заключение экспертизы, относятся к чувствам и ощущениям, а не к конкретным предметам, значение слова «насыщенный» относится к определению цвета, который также не является характеристикой табака или табачных изделий;

- табак действительно имеет такую характеристику как «крепость», однако для этого используется иное слово, а именно: «strong» (см. электронный словарь LINGVO);

- значение «интенсивный» также не является характеристикой товаров 34 класса МКТУ;

- предоставление правовой охраны испрашивается для словосочетания «MARLBORO INTENSE», в связи с чем слово «INTENSE» воспринимается в непосредственной семантической связи со словесным элементом «MARLBORO», являющимся известным товарным знаком заявителя и характеризует именно этот словесный элемент, а не товары;

- товарные знаки «MARLBORO INTENSE» и «INTENSE» зарегистрированы во многих странах.

К возражению приложены следующие материалы:

- перевод слова INTENSE из электронного словаря МУЛЬТИТРАН на 1 л. [1];
- перевод слова INTENSE из электронного словаря LINGVO на 1 л. [2];
- перевод словосочетания «крепкий табак» из электронного словаря LINGVO на 1 л. [3];
- таблица с информацией о регистрациях знаков MARLBORO INTENSE, INTENSE, MINTENSE в ряде стран [4].

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №938866 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне, без исключения из правовой охраны словесного элемента «INTENSE».

Изучив материалы дела и заслушав участников, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (26.09.2007) международной регистрации №938866 знака «MARLBORO INTENSE» правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона 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, место, способ производства или сбыта.

К обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящих хвалебный характер) (подпункт (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил) и др.

Знак по международной регистрации №938866 представляет собой словесное обозначение «MARLBORO INTENSE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории

Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны указанному знаку в отношении части товаров 34 класса МКТУ основано на том, что словесный элемент «INTENSE», входящий в состав знака по международной регистрации №938866, указывает на свойства этих товаров, поскольку в переводе с английского языка означает «крепкий, сильный, интенсивный, насыщенный» (см. <http://lingvo.yandex.ru>).

В результате анализа словарно-справочной литературы установлено, что обозначение «INTENSE» является лексической единицей английского языка и имеет следующий перевод на русский язык: «крепкий, сильный, глубокий, насыщенный и др», см., например, словарь АБВУ Lingvo. Данные прилагательные, как справедливо указано экспертизой, применительно к части товаров 34 класса МКТУ: «Tabac, brut ou manufacture; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes a rouler soi-meme, tabac pour pipe, tabac a chiquer, tabac a priser, kretek; succedanes du tabac (a usage non medical)» могут указывать на их свойства, например, крепкий табак, крепкие сигареты. Относительно довода заявителя о том, что для обозначения крепости табака используется английское слово «strong», следует отметить, что указанное слово также имеет несколько значений в русском языке, в том числе «сильный, прочный, крепкий, здоровый, насыщенный и т.д.», что свидетельствует о том, что слова «intense» и «strong» являются синонимами. Кроме того, как следует из приведенного заявителем электронного словаря МУЛЬТИТРАН, слово «INTENSE» имеет значение «выраженный (о вкусе, запахе)», что также применительно к табаку может восприниматься как указание на его свойства.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что обозначение «INTENSE» является описательной характеристикой вышеуказанных товаров 34 класса МКТУ, в связи с чем в отношении этих товаров ему предоставлена правовая охрана только в составе знака «MARLBORO INTENSE» по международной регистрации №938866, следует признать правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 12.08.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 14.05.2009.**