

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 11.01.2019. Данное возражение подано компанией «SS IP HOLDINGS, LLC», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1363826, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «Social Smoke» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 24.01.2017 за №1363826 в отношении товаров 34 класса МКТУ на имя компании «SS IP HOLDINGS, LLC», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель).

Роспатентом 11.09.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1363826 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ (далее - решение Роспатента).

В предварительном решении от 26.04.2018 было указано, что знак по международной регистрации №1363826 не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку состоит из словесных элементов «SOCIAL» и

«SMOKE» и ввиду того, что слово «SOCIAL» относится к обществу или его устройству, оно обозначает определенный тип товаров и, следовательно, с учетом заявленных товаров 34 класса МКТУ противоречит общественным интересам и принципам морали.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- ни знак по международной регистрации №1363826 в целом, ни отдельные его словесные элементы «SOCIAL», «SMOKE» не относятся к обозначениям, противоречащим общественным интересам, поскольку они не содержат в себе ни прямых, ни ассоциативных призывов к курению, не формируют положительного отношения к курению, не указывают на какие-либо преимущества от курения, не противоречат современным тенденциям, направленным на борьбу с курением, не имеют оскорбительного смысла и т.п.;

- заявитель, американская компания «SS IP HOLDINGS, LLC», была основана в 2003 году и производит аксессуаров и табачные смеси для кальянов, которые пользуются спросом не только в США, но и в Европе, России и СНГ. В рамках действующего законодательства на территории России существует ряд ограничений, связанных с табакокурением – это запрет на продажу табака несовершеннолетним и курение табака в общественных местах, за исключением специально отведенных / оборудованных для этого общественных мест, таких как, например, кальянные или кальянные клубы. Само по себе употребление табака не запрещено законом и, соответственно, не может являться противоречащим общественным интересам, поскольку курение – это осознанный выбор каждого курильщика, осведомленного о возможных последствиях такого выбора;

- знак по международной регистрации №1363826 представляет собой комбинацию многозначных слов английского языка и неизвестно, какое именно из значений знакомо российскому потребителю и каким образом обозначение «SOCIAL SMOKE» ассоциируется у потребителя с товарами 34 класса МКТУ. Наиболее вероятно восприятие знака по международной регистрации №1363826 в качестве фантазийного;

- в словарях не встречается такого устойчивого словосочетания «SOCIAL SMOKE». Поиск в сети Интернет таких понятий как «социальный табак» «общественный табак» не дает никаких значений;

- при этом, при поиске словосочетания «SOCIAL SMOKE» в сети Интернет, ссылки ведут на продукцию заявителя;

- в марте 2017 и 2018 гг. заявитель принимал участие в самой большой в мире профессиональной выставке кальянов, проходившей в Санкт-Петербурге. Изложенное свидетельствует об известности заявителя и производимой им продукции. Таким образом, обозначение «SOCIAL SMOKE» ассоциируется исключительно с заявителем и не является термином в области деятельности заявителя и не обозначает определенный вид товаров;

- табачная продукция относится к подакцизным товарам. Наличие акцизной марки является подтверждением того, что данный товар прошел все необходимые государственные проверки. Тот факт, что обозначение «SOCIAL SMOKE» активно используется на территории Российской Федерации для маркировки товаров 34 класса МКТУ, которые предлагаются к продаже в магазинах, сети Интернет, позволяет сделать вывод о том, что ни у контролирующих органов, ни у потребителей нет претензий к данной продукции и ее маркировке;

- знак по международной регистрации был признан охраноспособным в стране происхождения и должен охраняться в соответствии с учетом норм международного соглашения, участницей которого является Россия;

- США стали первой страной, где стали принимать антитабачные законы и проводить кампании, направленные на борьбу с курением. Почти каждый год власти США вводят новые ограничительные меры по борьбе с курением. В связи с изложенным, регистрация знака на территории США подтверждает факт того, что оно не одержит в себе ни прямых, ни ассоциативных призывов к курению, не формирует положительного отношения к курению, не указывает на какие-либо преимущества от курения, не противоречит современным тенденциям, направленным на борьбу с курением, не имеет оскорбительного смысла;

- помимо США знак по международной регистрации №1363826 был признан

охраноспособным в англоговорящих странах - Великобритании и Новой Зеландии, а также в Монако, Мексике, Японии, Колумбии, Омане, Казахстане, Швейцарии, Армении, Китае и т.д.;

- игнорирование зарубежной практики является отклонением от принятых Российской Федерацией обязательств, предусмотренных Соглашением о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Сообществом, поскольку для обеспечения необходимого уровня защиты интеллектуальной собственности, характерного для европейского сообщества, необходимо, прежде всего, унификация подходов к оценке охраноспособности обозначений;

- отсутствие правовой охраны знака по международной регистрации на территории Российской Федерации ограничивает возможности заявителя бороться с контрафактной продукцией в рамках закона.

В подтверждение изложенных доводов с возражением, поступившим 11.01.2019 заявителем представлены:

1. Распечатка результатов поиска словосочетания «социальный табак», «общественный табак» в сети Интернет;
2. Распечатки из словарей;
3. Распечатка регистрации знака по международной регистрации №1363826 в различных странах;
4. Распечатка сайта заявителя;
5. Распечатки информации о заявителе и производимой им продукции из сети Интернет.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1363826 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (24.01.2017) знака по международной регистрации №1363826 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя

упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Знак по международной регистрации №1363826 «Social Smoke» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского латинского алфавита, начальные буквы «S» - заглавные. В описании знака на сайте МБ ВОИС словесный элемент «smoke» указан в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При обращении к словарно-справочным источникам информации, действительно, не было выявлено устойчивого словосочетания «SOCIAL SMOKE», вместе с тем, семантическое значение каждого слова («social» и «smoke») хорошо знакомо среднему российскому потребителю. Так, согласно словарям (см.

www.slovari.yandex.ru, www.multitran.ru) словесный элемент «smoke» переводится с английского языка как «дым; курение; сигарета», словесный элемент «social» переводится как «общественный, светский; социальный; общительный; стадный; социально-бытовой; неформальный» и т.д. Следует согласиться с заявителем в том, что слово «social» имеет множество значений, однако, коллегия усматривает, что большинство переводов упомянутого словесного элемента являются синонимами к слову «социальный». Более того, обращение к сети Интернет показало активное использование данного словесного элемента на территории Российской Федерации именно в его значении «социальный» (см., например, <https://dirclub.ru/social-locker-obzor/>, http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_s/social_media_marketing/, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE и др.).

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1363826 испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, относящихся к продукции табачной, принадлежностям курительным и т.д.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия учла, что согласно Федеральному закону №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий употребления табака» (далее – ФЗ «Об охране здоровья граждан») в Российской Федерации решаются такие задачи как, например, забота о состоянии здоровья граждан, охрана здоровья населения от негативного воздействия табачного дыма и т.д. По мнению коллегии, использование словесного элемента «social» в составе знака по международной регистрации №1363826 для товаров 34 класса МКТУ может указывать на назначение товаров, предназначенных для широкого общественного социального использования, в связи с чем может создасться представление о том, что рассматриваемые товары могут принести пользу обществу.

Регистрация товарного знака должна способствовать рекламированию и

стимулированию продажи заявленных товаров. Таким, образом, предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации со словесным элементом «social» будет нарушать положения вышеупомянутого ФЗ «Об охране здоровья граждан», запрещающего стимулирование продажи табачной продукции.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия усматривает, что знак «Social Smoke» по международной регистрации №1363826, включающий словесные элементы «social» и «smoke», семантические значения которых приведены выше, и предназначенный для маркировки товаров 34 класса МКТУ, относится к категории обозначений, противоречащих общественным интересам.

Коллегия приняла во внимание информацию о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1363826 на территории ряда стран, однако, данный факт не может служить основанием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации. Так, в соответствии со статьей 6 (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности в Стокгольмской редакции 1967 года условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством. Таким образом, проверка знака по международной регистрации №1296593 на соответствие условиям охраноспособности производится на основании законодательства Российской Федерации и, как было указано выше, знак по международной регистрации №1363826 признан коллегией не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

При этом, факт известности заявителя и производимой им продукции, а также наличие акцизов на производимую заявителем продукцию на территории Российской Федерации не преодолевают основания для отказа, предусмотренные пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявителем указывается, что «отсутствие правовой охраны знака по международной регистрации на территории Российской Федерации ограничивает возможности заявителя бороться с контрафактной продукцией в рамках закона». Вместе с тем, указанный довод не может повлиять на вывод о противоречии знака по

международной регистрации №1363826 общественным интересам.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.01.2019, оставить в силе решение Роспатента от 11.09.2018.