

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 07.05.2009, поданное американской компанией Филипп Моррис Продактс С.А. (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 09.02.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №918196, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №918196 знака «Marlboro» произведена Международным Бюро ВОИС 30.01.2007 в отношении товаров 34 класса МКТУ на имя Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel (Suisse).

Согласно материалам заявки знак по международной регистрации №918196 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительные и словесные элементы, а также буквы и цифры.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 09.02.2009 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации (далее – решение Роспатента). Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно решению Роспатента, входящие в состав знака по международной регистрации №918196 элементы «MX4 FLAVOR» являются неохраняемыми. Словесный элемент «FLAVOR» в переводе с английского

языка означает «вкус, аромат, запах» и в отношении товаров 34 класса МКТУ указывает на их свойства. Элемент «MX4» представляет собой не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения сочетание простых букв и цифры.

В этой связи знаку по международной регистрации №918196 не может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 34 класса МКТУ без указания в качестве неохраняемого элемента «MX4 FLAVOR».

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.05.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- элемент «MX4» состоит из буквы «M», символа действия «умножения» X и цифры 4, имеет свою фонетику и произносится как «эм-икс-фор»;
- элемент «MX4» легко запоминается в силу своего графического исполнения, т.к. выполнен с соблюдением определенной симметрии, а именно буква M и цифра 4 расположены между боковыми палочками буквы X, в связи с чем создается определенная графическая композиция;
- элемент «MX4» имеет семантическое значение, поскольку воспринимается как 4-х кратное Мальборо, поскольку буква M в этом элементе является начальной буквой слова Marlboro – товарного знака, хорошо известного российскому потребителю;
- элемент «MX4» является оригинальным, поскольку никогда не использовался в табачной промышленности ни в России, ни в любой другой стране;
- словесный элемент «FLAVOR» для части товаров 34 класса МКТУ, таких как «сигары, сигареты, сигариллы, курительные принадлежности, включая сигаретную бумагу и гильзы, фильтры для сигарет, ящики для табака, портсигары и пепельницы не из благородных металлов, их сплавов или плакированные ими, трубки, карманные устройства для скручивания сигарет, папирос, зажигалки, спички» не обладают такой отличительной характеристикой как запах и аромат. О такой характеристикике можно было бы

говорить лишь в отношении табака, однако и табак не обладает 4-х кратным ароматом Мальборо;

- знак по международной регистрации №918196 был зарегистрирован без исключения из самостоятельной правовой охраны элемента «MX4 FLAVOR» в Казахстане, Кении, Вьетнаме, Северной Корее, Южной Корее, Евросоюзе, Албании, Алжире, Антигуа и Барбуде, Армении, Австралии, Азербайджане, Бахрейне, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Китае, Хорватии, Египте, Грузии, Исландии, Японии, Кургызстане, Лесото, Замбии, Антильских островах, Норвегии, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Черногории, Сьерра-Леоне, Либерии, Лихтенштейне, Македонии, Молдове, Монако, Монголии, Сингапуре, Судане, Свазиленде, Швейцарии, Сирии, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Украине, Узбекистане, Марокко, Мозамбик, Намибии и др.;

- в базе РОСПАТЕНТА содержится информация о регистрациях товарных знаков, в которых такие элементы как MX, MM и подобные им не исключены из правовой охраны (регистрация №370765, международные регистрации №828157, №847299, №791437, №869731, №894336, №630987, №885923);

- таким образом элемент «MX4 FLAVOR» не является описательным и обладает различительной способностью, является ярким и запоминающимся и способен выполнять функции товарного знака.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- распечатка из базы данных РОМАРИН с информацией о международной регистрации №918196;
- распечатка из базы данных РОМАРИН с информацией о международной регистрации №907203;
- таблица с информацией о регистрациях товарного знака «MX4 FLAVOR»;
- распечатка из базы данных РОСПАТЕНТА с информацией о международных регистрациях №828157, №847299, №791437, №869731, №894336, №630987, №885923;

- распечатка из базы данных РОСПАТЕНТА о регистрации №370765.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №918196 без исключения из правовой охраны элемента «MX4 FLAVOR».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.01.2007) международной регистрации №918196 правовая база для оценки охранныспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) 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, вступившие в силу 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:

вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Элементы, указанные в абзацах втором - пятом пункта 1 статьи 6 Закона, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку, в нижней части которой на белом фоне расположен словесный элемент «Marlboro», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Над словом «Marlboro» размещен изобразительный элемент в виде двух латинских букв «PM», заключенных в овал, по бокам которого находятся стилизованные изображения животных, а снизу и сверху корона и лента. В верхней части знака на фоне красного флагжа расположена заключенный в рамку элемент «MX4 FLAVOR». Элемент «MX4» оспариваемого знака выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и не является предметом самостоятельной охраны, как отмечено в заключении экспертизы на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Пункт 1 статьи 1483 Кодекса допускает дискламацию обозначений, указанных в абзаце первом указанного пункта, в том числе буквенных и цифровых обозначений, если они не занимают в товарном знаке доминирующего положения.

Вместе с тем, в решении Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №918196 не было учтено следующее. Знак на регистрацию в Международное Бюро ВОИС был подан 30.01.2007, то есть в период действия Закона. В соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обратная сила не придана. В этой связи при рассмотрении заявки знака по международной регистрации №918196 экспертизой должны были быть применены положения Закона, а не Кодекса. Сказанное подтверждается правовой позицией, сформулированной в разъяснениях Пленумов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, которые даны в постановлении №5/29 от 26.03.2009.

Пункт 1 статьи 6 Закона допускает дискламацию элементов, указанных только в абзацах втором - пятом пункта 1 статьи 6 Закона, если они не занимают в товарном знаке доминирующего положения. При этом, исходя из положений пункта 2.3.1 Правил, буквенные и цифровые элементы «MX4» подпадают под действие абзаца первого пункта 1 статьи 6 Закона, в соответствии с которым исключение подобных элементов из самостоятельной правовой охраны не предусмотрено.

Что касается словесного элемента «FLAVOR» (в переводе с английского языка означает «вкус, привкус, аромат, запах», см. <http://lingvo.yandex.ru>), то, как справедливо отмечается в решение Роспатента, данный элемент указывает на свойства заявленных товаров 34 класса МКТУ, которые могут быть ароматизированы или иметь соответствующий вкус. В этой связи словесному элементу «FLAVOR» не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.05.2009, отменить решение Роспатента от 09.02.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №918196 с исключением из правовой охраны словесного элемента «FLAVOR».