

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 24.08.2015, поданное компанией Филипп Моррис Продактс С.А., Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.04.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013727418, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2013727418 подано 09.08.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, представляющее собой прямоугольную этикетку, расчерченную по горизонтали тонкими волнообразными линиями, внутри которой на широкой горизонтальной полосе, ограниченной снизу двумя контрастными линиями, оригинальным шрифтом с эффектом блика расположено слово «MURATTI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Под ним мелким шрифтом буквами латинского алфавита выполнено слово «Blu». Над полосой в верхнем правом углу этикетки внутри треугольной

фигуры со скругленными углами помещено стилизованное изображение льва, стоящего на задних лапах и держащего в передних лапах стилизованное изображение щита с буквой «М» - первой буквой в слове MURATTI. Под горизонтальной полосой слева в прямоугольной рамке со скругленными боковыми сторонами мелким шрифтом выполнено словосочетание «RECESSED Filter», в переводе с английского языка обозначающее «утопленный фильтр».

Решение Роспатента от 24.04.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013727418 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 34 класса МКТУ «сигареты, папиросы, сигариллы, кретек, фильтры для сигарет».

В заключении по результатам экспертизы указано, что включенное в заявленное обозначение словосочетание «RECESSED Filter», обозначающее углубленный, утопленный фильтр (см. Англо-русский словарь, В.К. Мюллер, Москва, «Русский язык», 1996, с.292,626), указывает на свойства части товаров 34 класса МКТУ, а именно: сигарет, папирос, сигарилл, кретека, фильтров для сигарет, и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Для остальных товаров 34 класса МКТУ заявленное обозначение, включающее указанное словосочетание, способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и их свойств на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что в силу композиционно-графического исполнения заявленного обозначения - заключения элементов «RECESSED Filter» в рамку с белым фоном среди общего фона этикетки, выполненного волнистыми горизонтальными линиями, указанные словесные элементы воспринимаются в качестве единого словосочетания, несмотря на использование букв разного регистра.

Представленное заявителем письмо - согласие не учтено, поскольку словесные элементы «RECESSED Filter» признаны неохраноспособными ввиду их описательного характера.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.12.201, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель не может согласиться с выводом экспертизы о том, что словесные элементы «RECESSED Filter» указывают на свойства части товаров 34 класса МКТУ, из-за чего эти элементы включены в заявленное обозначение в качестве неохраняемых элементов.

По мнению заявителя, слова «RECESSED» и «Filter» являются самостоятельными элементами, которые визуально отделены друг от друга за счет использования букв разного регистра и наличия между ними непропорционально большого пробела. Такое композиционно-графическое исполнение элементов принципиально отличается от традиционного исполнения в серии товарных знаков заявителя.

Словесный элемент «RECESSED» в заявленном виде является товарным знаком по международной регистрации №962915, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации и правообладателем которого является компания Филипп Моррис Брэндс Сарл. Правообладатель этого знака предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013727418.

Исходя из вышеизложенного, заявитель полагает, что словесный элемент «RECESSED» подлежит включению в товарный знак в качестве охраняемого элемента, в подтверждение чего ссылается на решения о регистрации товарных знаков по заявкам №№2013729846, 2013711586, в соответствии с которыми словесный элемент «RECESSED» признан охраноспособным.

Заявитель также не может согласиться с исключением из перечня части товаров 34 класса МКТУ на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент «RECESSED» не может порождать в сознании потребителя представление об определенном качестве, свойствах, характере заявленных товаров 34 класса МКТУ, требуя домысливания относительно этих характеристик. Что

касается слова «Filter», то оно действительно указывает на свойства части товаров, в частности, на наличие фильтра в маркированном товаре. Однако заявитель полагает, что отсутствие в ряде товаров фильтра (например, в товарах табак и т.д.) является достаточно очевидным для потребителя табачной продукции, поэтому не будет вводить его в заблуждение и восприниматься как указание на наличие фильтра в приобретаемой ими продукции.

Словесный элемент «Filter» может переводиться не только как существительное «фильтр», но и как глагол «фильтровать», т.е. пропускать через фильтр. Применительно к заявленным товарам описательный характер слова «Filter» может выражаться в призыве к покупателям использовать приобретаемый ими товар (например, табак) в сочетании с фильтром («Фильтруй» или «Пропускай через фильтр»), т.е. включение словесного элемента в товарный знак в отношении заявленных товаров является оправданным и достоверным описанием их свойств.

Заявитель также ссылается на сложившуюся практику Роспатента в части регистрации товарных знаков, представляющих собой этикетки со словесным элементом «Filter» в отношении товаров 34 класса МКТУ, тождественных заявленному перечню товаров, на имя заявителя и иных правообладателей (товарные знаки №№96843, 218752, 237174, 240164, 260832, 279755, 309325, 459853, 461148, 462528, 469630, 471070, 471071, 471064, 187821, 476132, 440311, 449833, 476988). Кроме того, заявитель ссылается на решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения возражений на решения о государственной регистрации товарных знаков по заявкам №№2012738847, 2012738848.

С учетом вышеизложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров с включением в объем правовой охраны словесного элемента «Filter».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из базы данных ROMARIN в отношении международной регистрации №962915;
- копия письма о согласии правообладателя товарного знака по международной регистрации №962915;

- решения о регистрации товарных знаков по заявкам №№2013729846, 2013711586;
- распечатки из сети Интернет с сайтов <http://www.bongplanet.ru>; <http://www.fastmarksman.ru>; <http://tabakpodarki.ru>;
- распечатка информации из сети Интернет по словам «filter», «фильтровать»;
- распечатки из Госреестра сведений о регистрациях №96843, 218752, 237174, 240164, 260832, 279755, 309325, 459853, 461148, 462528, 462721, 469630, 471070, 471071, 471064, 187821, 476132, 440311, 449833, 476988;
- решения Роспатента по результатам рассмотрения возражений по заявкам №№2012738847, 2012738848.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (09.08.2013) заявки №2013727418 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер).

Согласно пункту (14.4.1) Правил при определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

В соответствии с пунктом 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 пункту (2.5.1) Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение , представляющее собой прямоугольную этикетку, расчерченную по горизонтали тонкими волнообразными линиями, внутри которой на широкой горизонтальной полосе, ограниченной снизу двумя контрастными линиями, оригинальным шрифтом с эффектом блика расположено слово «MURATTI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Под ним мелким шрифтом буквами латинского алфавита выполнено слово «Blu». Над полосой в верхнем правом углу этикетки внутри треугольной фигуры со скругленными углами помещено стилизованное изображение льва, стоящего на задних лапах и держащего в передних лапах стилизованное изображение щита с буквой «М» - первой буквой в слове MURATTI. Под горизонтальной полосой слева в прямоугольной рамке со скругленными боковыми

сторонами мелким шрифтом выполнено словосочетание «RECESSED Filter», в переводе с английского языка обозначающее «утопленный фильтр».

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Поиск по общедоступным лексическим словарям, включая Англо-русский словарь под редакцией В.К. Мюллера, Москва, «Русский язык», 1996, ссылка на который приведена в заключении по результатам экспертизы, в отношении словесного элемента «RECESSED» показал, что оно переводится как «углубленный, утопленный», а слово «FILTER» в переводе на русский язык означает «фильтр». В целом словесные элементы «recessed filter» связаны между собой грамматически и по смыслу, образуя словосочетание, которое в переводе на русский язык означает углубленный фильтр или утопленный фильтр.

В отношении части заявленных товаров 34 класса МКТУ, содержащих фильтр, словосочетание «recessed filter» (углубленный фильтр, утопленный фильтр) прямо и однозначно указывают на характеристику этих товаров, описывая вид используемого в них фильтра.

Коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о том, что слова «recessed» и «filter», входящие в состав указанного выше словосочетания, за счет композиционно-графического выполнения букв шрифтом разного регистра и наличия между ними пробела, перестают являться словосочетанием и становятся самостоятельными, не связанными друг с другом элементами. Данные словесные элементы расположены рядом друг с другом на одной строчке, что позволяет потребителю без усилий прочесть их.

Кроме того, словосочетание «RECESSED FILTER» широко используется другими производителями табачных изделий и включено в товарные знаки других лиц в качестве неохраняемых элементов (см. товарный знак по свидетельству №420278, зарегистрированным на имя Джапан Табакко Инк., Япония, товарный знак по свидетельству №532112, зарегистрированный на имя ЗАО «Лигетт-Дукат», Россия, товарные знаки по свидетельствам №№541662, 541663, зарегистрированные на имя Джон Плейер энд Санс Лимитед, Ирландия).

Указанное также подтверждается регистрациями, в которых словосочетание «RECESSED FILTER» исключено из правовой охраны, ссылки на которые приведены в возражении (см. товарные знаки по свидетельствам №№ 543453, 476988, 476132, 471064, 449833, 440311, 187821).

Ссылка заявителя на решения Роспатента о регистрации товарных знаков по заявкам №№2013729846, 2013711586, в которых исключен из правовой охраны только словесный элемент «filter», не может быть принята во внимание, поскольку правомерность данных решений не входит в предмет данного рассмотрения, при этом каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Коллегия полагает, что предоставление исключительного права на словесный элемент «recessed» в составе словосочетания «recessed filter» для табачных изделий, включающих фильтр, на имя заявителя будет ущемлять интересы других производителей табачных изделий, использующих это словосочетание на своих товарах.

Что касается предоставления исключительного права на словесный знак «RECESSED» по международной регистрации №962915, на которую ссылается заявитель, то правовая охрана на территории Российской Федерации этому знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ, которые не содержат фильтра (табак необработанный или обработанный, табак для сигарет, табак для трубки, нюхательный табак, суррогаты табака, не используемые в медицине, изделия для курильщиков, в том числе папиросная бумага и гильзы, коробки для табака, портсигаров и пепельниц, трубок, карманные устройства для скручивания сигарет, зажигалки, спички).

Кроме того, само по себе слово «RECESSED» без слова «filter» не имеет описательного характера по отношению к вышеуказанным товарам 34 класса МКТУ.

Что касается исключения из перечня товаров 34 класса МКТУ части товаров (табак, необработанный или обработанный; изделия табачные, в том числе табак для скручивания сигарет, папирос вручную, трубочный табак, жевательный табак, нюхательный табак, снюс; заменители табака (за исключением предназначенных для

медицинских целей); курительные принадлежности, в том числе сигаретная, папиросная бумага и гильзы, сосуды для табака, ящики, портсигары для сигарет, папирос и пепельницы, трубки, карманные устройства для скручивания сигарет, папирос, зажигалки; спички) по причине возможности введения потребителя в заблуждение относительно этих товаров и их свойств, ввиду отсутствия в них фильтра, то довод заявителя об очевидности отсутствия фильтра в этих товарах является убедительным. Кроме того, заявитель уже обладает рядом товарных знаков, зарегистрированных в отношении этих товаров, включающих в свой состав неохраняемое словосочетание «RECESSED Filter» (товарные знаки по свидетельствам №№ 187821, 440311, 449833, 471064, 476132, 476988).

В этой связи, коллегия не находит оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.08.2015, изменить решение Роспатента от 24.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013727418.