

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ** **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном IV 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.09.2015, поданное компанией Филипп Моррис Продактс С.А., Швейцария (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013727419, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013727419 с приоритетом от 09.08.2013 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, представляющее собой лицевую сторону пачки сигарет



. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.05.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013727419 в отношении части товаров 34 класса МКТУ (сигареты, папиросы, сигариллы, кретек; фильтры для сигарет).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку входящий в

состав заявленного обозначения словесный элемент «RECESSED Filter» в переводе с английского языка означает «углубленный, утопленный фильтр» (см. Англо-русский словарь, В.К. Мюллер, Москва, «Русский язык», 1990, с.582, с.271), в связи с чем в отношении части товаров 34 класса МКТУ указывает на свойства товара. В отношении другой части товаров заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно свойств товара на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.09.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.05.2015. Доводы возражения сводятся к следующему:

- слова «RECESSED» и «Filter» являются самостоятельными элементами заявленного обозначения и не образуют словосочетания, поскольку визуально отделены друг от друга за счет использования букв разного регистра и наличия между ними непропорционального большого пробела;

- композиционно – графическое исполнение элементов «RECESSED» и «Filter» в заявленном обозначении принципиально отличается от традиционного исполнения указанных элементов в серии товарных знаков заявителя, охраняющих различные варианты упаковок сигарет «PARLIAMENT»;

- словесный элемент «RECESSED» является товарным знаком по международной регистрации №962915, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 34 класса МКТУ;

- заявленное обозначение представляет собой этикетку и включает в себя товарный знак «RECESSED», зарегистрированный в отношении тождественных товаров, и правообладатель данного товарного знака предоставил заявителю согласие на регистрацию заявленного обозначения;

- словесный элемент «RECESSED» не является общеупотребительным в английском языке, и его смысловое значение может быть известно узкому кругу потребителей, а словесный элемент «Filter» в переводе с английского языка означает «фильтр, фильтровать», в связи с чем данные словесные элементы не могут вводить

потребителя в заблуждение в отношении части товаров 34 класса МКТУ (например: табак);

- словесный элемент «RECESSED» подлежит включению в товарный знак в качестве охраняемого элемента, поскольку Роспатентом приняты решения о регистрации товарных знаков по заявкам №№2013729846, 2013711586, в соответствии с которыми словесный элемент «RECESSED» признан охраноспособным.

- в отношении перечня товаров 34 класса МКТУ, тождественного перечню товаров, в отношении которого испрашивается регистрация заявленному обозначению, на имя заявителя зарегистрирован ряд товарных знаков с дискламацией словесного элемента «RECESSED Filter» (свидетельства: №471064, №187821, №476132, №440311, №449833, №476988).

На основании изложенного заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 25.05.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

1. Распечатки из сети Интернет.
2. Распечатки из Государственного реестра товарных знаков Российской Федерации.
3. Копия письма о согласии правообладателя товарного знака по международной регистрации № 962915.
4. Копию решения о регистрации товарных знаков по заявкам №№2013729846, 2013711586.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении убедительными частично.

С учетом даты (09.08.2013) поступления заявки №2013727419 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 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 обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 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.

В соответствии с пунктом 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой лицевую сторону пачки сигарет



. Прямоугольная этикетка, расчерченная тонкими волнообразными линиями по горизонтали, внутри которой на широкой горизонтальной полосе голубого цвета расположены словесные элементы «MURATTI» и «AZZURRO», выполненные в две строки буквами латинского алфавита. Нижняя часть голубой полосы очерчена тонкой красной полосой, под которой расположены словесные элементы «RECESSED» и «FILTER» выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В правом верхнем углу расположена треугольная фигура со скругленными углами, внутри которой расположено стилизованное изображение льва, стоящего на задних лапах и держащего в передних лапах стилизованное изображение щита с буквой «М». Правовая охрана испрашивается в сочетании голубого, светло-голубого, красного, белого, серого и черного цветов. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ: «табак, необработанный или обработанный; изделия табачные, в том числе сигары, сигареты, папиросы, сигариллы, табак для скручивания сигарет, папирос в ручную, трубочный табак, жевательный табак, нюхательный табак, кретек; снюс; заменители табака (за исключением предназначенных для медицинских целей); курительные

принадлежности, в том числе сигаретная, папиросная бумага и гильзы, фильтры для сигарет, сосуды для табака, ящики, портсигары для сигарет, папирос и пепельницы, трубки, карманные устройства для скручивания сигарет, папирос, зажигалки; спички».

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ информации, содержащейся в словарно-справочной источниках (см. Яндекс.Словари), показал следующее:

- слово «RECESSED» в переводе на русский язык означает «углубленный, утопленный»;

- слово «FILTER» в переводе на русский язык означает «фильтр».

Таким образом, словосочетание в целом имеет определенный перевод «утопленный фильтр». Вывод коллегии о восприятии данного элемента потребителями именно в таком аспекте основан на широком его использовании иными хозяйствующими субъектами при маркировке табачных изделий. Так, обозначение «RECESSED FILTER» используется различными лицами для сопровождения товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным (см. <http://lm.pixelset.ru> (сигареты L&M), [http://kalyanmir.ru/product/sigarety\\_ld\\_club\\_extra\\_silver](http://kalyanmir.ru/product/sigarety_ld_club_extra_silver) (сигареты LD), [http://kalyanmir.ru/product/sigarety\\_vinston\\_blue\\_compact](http://kalyanmir.ru/product/sigarety_vinston_blue_compact) (сигареты Winston), [www.cigarettespedia.co](http://www.cigarettespedia.co) (сигареты BT), [www.ltcigarettes.com](http://www.ltcigarettes.com) (сигареты VICEROY)).

Таким образом, в силу своего семантического значения словесный элемент «RECESSED FILTER» характеризует товары 34 класса МКТУ, относящиеся к табачным изделиям или сопутствующим товарам, указывая на их свойства, и относится к описательным элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В силу того, что указанный элемент не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении, он может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, основания для вывода, что неохраняемые элементы «RECESSED FILTER», в отношении части товаров 34 класса МКТУ являются ложными, отсутствуют.

Что касается довода заявителя относительно того, что слова «RECESSED» и «Filter» являются самостоятельными элементами заявленного обозначения и не образуют словосочетания, поскольку визуально отделены друг от друга за счет использования букв разного регистра и наличия между ними непропорционально большого пробела, необходимо отметить следующее. Данное обозначение состоит из слов, связанных грамматически и по смыслу. В связи с изложенным, довод заявителя не является убедительным.

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 довода о предоставлении заявителю исключительного права на словесный знак «RECESSED» по международной регистрации №962915, то он не может быть признан убедительным, поскольку, знак представляет собой принципиально иное обозначение.

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

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.09.2015, изменить решение Роспатента от 25.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013727419.**