

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 06.06.2005, поданное Бритиш Американ Табакко (Брэндс) Инк., США (далее – заявитель), на решение экспертизы от 22.02.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2003710928/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2003710928/50 с приоритетом от 03.06.2003 заявлено на регистрацию на имя Бритиш Американ Табакко (Брэндс) Инк. (корпорация штата Делавэр), США в отношении товаров 16, 34 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой квадрат, в центре которого заглавными буквами латинского алфавита выполнен элемент «ACF», под ним – изобразительный элемент, сверху полукругом расположена надпись «activated charcoal filter».

Решение экспертизы от 22.02.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг, приведенных в перечне, мотивированно несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 6 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 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).

Указанный вывод обоснован тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «ACF» по свидетельству №260714.

Также в решении экспертизы указано, что словесный элемент «activated charcoal filter» (фильтр из активированного угля) указывает на свойства выпускаемых товаров и в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ

может ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойства, назначения выпускаемых товаров и оказываемых услуг.

В возражении от 06.06.2005, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие и изложил следующее:

- элемент «activated charcoal filter» имеет также переносное значение «проходить скрупулезный отбор», не являющееся ни описательным, ни способным ввести в заблуждение в отношении приведенных в перечне товаров и услуг;
- сравниваемые обозначения отличаются за счет различного количества словесных элементов («ACF» и «ACF activated charcoal filter»);
- изобразительный элемент заявленного обозначения охраняется в качестве товарного знака в соответствии с регистрацией №875070 и интенсивно используется заявителем на сигаретах «KENT» и относящейся к ним печатной продукции.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты 03.06.2003 поступления заявки №2003710928/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает в себя указанный выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид,

качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом

принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2003710928/50 является комбинированным и представляет собой квадрат, в центре которого заглавными буквами латинского алфавита выполнен элемент «ACF», под ним – изобразительный элемент, сверху полукругом расположена надпись «activated charcoal filter».

Наиболее значимыми элементами обозначения является словесный элемент «ACF», расположенный в центре знака и выполненный крупными буквами, благодаря чему запоминается потребителем.

Словосочетание (фильтр из активированного угля), выполненное более мелким шрифтом по краю, является описательным по отношению к приведенным в перечне товарам 34 класса МКТУ и связанным с ними товарами услугами, и, поскольку не занимает в обозначении доминирующего положения, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона может быть включено в состав товарного знака в качестве неохраняемого.

В отношении же иных товаров и услуг, не содержащих указанные фильтры или не связанных с их изготовлением и продвижением, заявленное обозначение носит ложный характер, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Довод заявителя о восприятии словосочетания «activated charcoal filter» в ином значении неубедителен, поскольку приведен безотносительно указанных в перечне товаров и услуг.

Сравнительный анализ обозначений «ACF» и «ACF» в сравниваемых знаках показал их фонетическое тождество и графическое сходство.

Отсутствие смыслового значения обозначения «ACF» не позволяет оценить его по семантическому критерию.

Таким образом, сравниваемые знаки в целом являются сходными в силу сходства их доминирующих словесных элементов.

Анализ перечней товаров и услуг сопоставляемых знаков показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №260714 зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 16 и 34 классов МКТУ,

которые являются однородными соответствующим товарам 16, 34 классов МКТУ обозначения по заявке №2003710928/50 в силу совпадения их вида, назначения и условий реализации.

Приведенные в перечне заявки №2003710928/50 услуги 41 класса МКТУ — «публикация журналов и книг» неразрывно связаны с производством, данных товаров 16 класса МКТУ, что обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному производителю, так как они обозначены сходными товарными знаками.

В связи с этим, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2003710928/50 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №260714 в отношении однородных товаров и услуг является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.06.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 22.02.2005.