

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 09.12.2010, поданное Филип Моррис Продактс С.А., Швейцария (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008738574/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008738574/50 с приоритетом от 09.12.2008 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, представляющее собой изображение круга с обводкой, внутри которого по горизонтальной оси расположена светлая полоса, а справа – стилизованное изображение герба в виде двух мифологических животных, стоящих на задних лапах и держащих щит овальной формы, увенчанный короной. Внутри щита расположены буквы «PM», на полосе – число «1847», под полосой – словосочетание «BY PHILIP MORRIS», в основании герба – изображение изогнутой ленты, на которой выполнено словосочетание «VENI VIDI VICI». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.09.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 34 класса МКТУ заявленного перечня с исключением из правовой охраны элемента «1847». Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно

которому включенные в заявленное обозначение цифры «1847», не имеющие характерного графического исполнения, не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертиза также сообщает, «что указанная заявителем семантика «1847» - дата основания компании заявителя, не является очевидной и требует домысливания».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.12.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- элемент «1847» заявленного обозначения представляет собой конкретное число, а не отдельные цифры;

- цифры, из которых состоит этот элемент, расположены в определенном порядке и представляют собой определенную группу, образующую конкретное число;

- цифры не являются изолированными и самостоятельными, а соединены друг с другом, образуя определенную последовательность;

- число 1847 является датой открытия первого магазина компании, с которого началась коммерческая история компании-заявителя;

- информация об этой дате является доступной и открытой и в отношении сигарет и табака, табачной продукции ассоциируется только с компанией-заявителем;

- компания «Филипп Моррис» начала свою деятельность как магазин табачных изделий в Лондоне в 1847 году и является самым большим продавцом сигарет в Соединенных Штатах;

- число 1847, являясь датой образования компании заявителя, обладает различительной способностью в отношении товаров, указанных в заявке.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.09.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008738574/50 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ без исключения из правовой охраны элемента «1847».

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- словарно-справочные материалы из сети Интернет - [1];
- распечатки из сети Интернет с результатами поиска даты 1847 в Яндексе - [2];
- распечатки из сети Интернет, содержащие информацию об истории компании Филип Моррис - [3];
- распечатки с официального сайта Филип Моррис - [4];
- распечатки сведений о международных регистрациях на имя заявителя - [5].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.12.2008) поступления заявки №2008738574/50 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.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и т.д.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Обозначение по заявке №2008738574/50 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изображение круга с обводкой, внутри которого по горизонтальной оси расположена светлая полоса, а справа – стилизованное изображение герба в виде двух мифологических животных, стоящих на задних лапах и держащих щит овальной формы, увенчанный короной. Внутри щита расположены буквы «PM», на полосе – число «1847», под полосой – словосочетание «BY PHILIP MORRIS», в основании герба – изображение изогнутой ленты, на которой выполнено словосочетание «VENI VIDI VICI».

Анализ охраноспособности элемента «1847» заявленного обозначения на соответствие пункту 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обозначение по заявке №2008738574/50, как было указано выше, включает элемент «1847», который представляет собой совокупность цифр «1», «8», «4», «7», выполненных без какой-либо характерной графической проработки. При этом последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны, позволяет воспринимать его как некую символическую дату, что не позволяет рассматривать их как отдельные цифры.

Вместе с тем прилагаемые заявителем сведения свидетельствуют о следующем.

История всемирно известной в наше время компании Филипп Моррис берет свое начало с того момента, когда англичанин по имени Филипп Моррис открыл в 1847 году в Лондоне на Бонд Стрит магазин по продаже табака и турецких сигарет ручной скрутки. В течение многих лет он оставался одним из ведущих производителей табачных изделий в Британии. В 1902 году было открыто представительство в Нью-Йорке. В 1924 она выпустила на рынок знаменитые сигареты Marlboro. Начиная с 1956 года и далее компания стала действовать как многонациональная компания.

В настоящее время компания разработала новую линейку табачной продукции, маркированной обозначением, содержащей элемент «1847» (информация с сайта «Шведский Снус Бренды»).

Таким образом, из представленных сведений усматривается, что элемент «1847» - это своеобразный символ, отражающий историческое событие компании, а также представляющий собой обозначение линейки табачных изделий заявителя.

Степень важности элемента «1847» как своеобразного символа компании подчеркивается и характером исполнения данного элемента, а именно, по сравнению с другими элементами обозначения, он выполнен наиболее четко, занимает центральное положение и визуально фиксирует на себе внимание потребителя. Но в месте с тем он не является обособленным, а объединяет всю композицию в единое целое.

Коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что правовая охрана элементу «1847» уже осуществляется в составе знаков по международным регистрациям: №239268, №238397 (в Норвегии), №562517 (в Швейцарии), №5822697 (в ОНІМ), зарегистрированным на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, объединяя их посредством указанного серийного элемента в одну серию товарных знаков, продолжением которой заявитель намерен сделать заявленное обозначение, испрашивая предоставление ему правовой охраны в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

С учетом вышеизложенных обстоятельств коллегия палаты по патентным спорам считает возможным признать то, что обозначение «1847» приобрело определенную узнаваемость и репутацию среди непосредственных потребителей товаров 34 класса МКТУ и способно индивидуализировать продукцию компании Филипп Моррис.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 09.12.2010, изменить решение Роспатента от 09.09.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008738574/50.