

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, 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 ППС), рассмотрела возражение от 01.10.2007, Джей-Эм-Ти-Эм, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005726145/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005726145/50 с приоритетом от 14.10.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено словесное обозначение «BLACK&MILD», выполненное оригинальным шрифтом в латинице, первые буквы обоих слов – заглавные, между словами расположен символ, обозначающий на письме соединительный союз «И». Слова расположены по диагонали, друг под другом. Словесное обозначение является изобретенным словосочетанием, обозначающим в переводе с английского языка «черный и мягкий».

Экспертизой 21.06.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное словесное обозначение «BLACK&MILD» в целом характеризует заявленные товары, в том числе указывает на их свойства, поскольку словесные элементы «BLACK» (в переводе с английского языка «черный») и «MILD» (в переводе с английского языка «мягкий») являются характеристикой табака, кроме того, словесный элемент «MILD» используется различными изготовителями табачной продукции, для характеристики свойств товара, вследствие чего, данный словесный элемент, в отношении табачной продукции, утратил свою различительную способность.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.10.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его нижеследующим:

- заявленное обозначение «BLACK&MILD» не указывает на свойства, состав и качество маркируемых товаров, поскольку указывающими на состав сырья и свойства табачной продукции могут быть признаны такие обозначения, как, например, «tobacco cigars», «100% pipe tobacco», «сигариллы из трубочного табака», «крепкие», «легкие» и тому подобные, а рассматриваемое обозначение таковым не является;

- для того, чтобы служить указанием на свойства, обозначение должно само по себе однозначно идентифицироваться с определенными и всем известными характеристиками, тогда как обозначение «BLACK&MILD» никак не может быть соотнесено российскими потребителями с конкретными определенными свойствами, которыми характеризуется данный продукт;

- словосочетание «BLACK&MILD» является весьма оригинальным и в большей степени фантазийным для названия табачных изделий, служит целью вызывать у потребителя косвенные ассоциации с мягкостью вкуса;

- в обозначении используется амперсанд, который придает названию и общему имиджу продукта респектабельность, кроме того, за счет использования данного символа, заявленное обозначение воспринимается потребителем как единое и неделимое фантазийное название;

- словесный элемент «BLACK» способствует возникновению ассоциаций с благородством, таинственностью и аристократичностью, а также является весьма распространенной английской фамилией, словесный элемент «MILD» в переводе на русский язык вообще мало знаком российским потребителям, и в случае заявленного обозначения оно наиболее вероятно также воспринимается как фамилия, кроме того, восприятию заявленного обозначения как представляющего собой две фамилии способствует использование знака &, часто применяемого в названиях американских фирм, состоящих из фамилий их основателей;

- слова «BLACK» и «MILD» являются прилагательными, а если следовать логике экспертизы, прилагательные не могут входить в состав товарного знака в качестве охраняемых элементов, так как будут описывать свойства товаров и услуг, однако заявитель полагает, что такое предположение является не совсем корректным, и уверен, что потребитель не может воспринять данные прилагательные как указывающие на свойства или качество товара;

- сигары BLACK&MILD продаются в России с 2002 года, компания заявителя и родственная ей компания John Middleton Inc. входят в пятерку крупнейших и популярных табачных компаний на рынке США, обозначение «BLACK&MILD» приобрело дополнительную различительную способность в процессе его активного использования в России, а также частого упоминания в средствах массовой информации и рядовые потребители легко могут отличить продукцию заявителя от любой другой однородной продукции;

- заявленное обозначение «BLACK&MILD», а также варианты данного обозначения, зарегистрированы в качестве товарного знака во многих странах мира, следовательно, это говорит о том, что данное обозначение воспринимается как фантазийное, а не характеризующее заявленные товары, кроме того в Российской Федерации существуют прецеденты регистрации подобного рода обозначений в качестве товарных знаков.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- копии страниц из Толкового словаря русского языка на 2 л., [1];

- копия Аффидевита с переводом на русский язык на 4 л., [2];
- копия свидетельства о гос. регистрации продукции на 1л., [3];
- копии пачек для сигар на 4л., [4].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2005726145/50.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (14.10.2005) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих, в частности, только из обозначений, не обладающих различительной способностью, а также указывающих на вид товаров, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

К обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение 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 (пункт 2.3.2.3 Правил).

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

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «BLACK&MILD», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слова расположены по диагонали, друг под другом, перед словесным элементом «MILD» изображен символ «&», обозначающий на письме соединительный союз «И». Словесные элементы в переводе с английского языка имеют значение: «BLACK» - «черный»; «MILD» - «мягкий».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ: «сигары; табак для курительных трубок».

Анализ заявленного обозначения на соответствие пункта 1 статьи 6 Закона показал, следующее.

Как было отмечено выше, заявленное обозначение состоит из двух слов, которые являются лексическими единицами английского языка:

- «BLACK» - черный;
- «MILD» - мягкий, (см. Яндекс, словари).

Исходя из приведенных толкований можно определить, что словесный элемент «BLACK» (черный) является характеристикой табака, поскольку существуют специальные плантации по выращиванию именно черного табака – «Black Cavendish» (Черный Кавендиш), название «черный» он получил за счет своего цвета, который получается в процессе его изготовления, либо с помощью добавления специального соуса с одновременным прессованием и нагревом, либо нагревом и обработкой паром. В результате такого процесса цвет табака меняется и становится черным, вкус же табака становится более мягким, крепость снижается, увеличивается сладость. «Черный Кавендиш» самый мягкий из всех базисных табаков, кроме того, существует сорт табака – «Latakia» (Латакия), который происходит из сирийского города с этим же именем, откуда этот табак и был в свое время привезен в Европу. Латакию выращивают только в северной части Сирии и на Кипре, и потому табак очень дорогой. «Latakia» темно-коричневый, почти черный, и один из тех редких

сортов табака, в которых можно использовать как листья, так стебли. По сути «Latakia», это ориентальный табак, который после первичной сушки, досушивается, "коптится" над костром (Dark Fired), который, для того чтобы придать табаку его неповторимый аромат, состоит в основном из специальных смолистых сортов деревьев и верблюжьего навоза. Это придает табаку дымный, характерный аромат. Во время "копчения" цвет и меняется вплоть до черного. Вкус Латакии не крепкий, но крепость аромата иногда пугает курильщиков, которые принимают аромат за крепость табака. Словесный элемент «MILD» (мягкий) также является характеристикой табака, поскольку в результате, указанной выше, обработки табака, его вкус становится более мягким и, кроме того, данный словесный элемент используется различными изготовителями табачной продукции для характеристики свойств товара, вследствие чего, данный словесный элемент, в отношении табачной продукции, утратил свою различительную способность (см. Интернет (www.tabakerka.dk)).

Таким образом, с учетом приведенных определений, заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона, поскольку в целом характеризует заявленные товары 34 класса МКТУ, в том числе указывает на их свойства.

Следует отметить, что наименования, описательные по существу, должны оставаться свободными для использования всеми производителями в связи с тем, что любое лицо может иметь право использовать в деловых операциях слова, которые описывают его товар.

Представленные заявителем документы [1-4], не являются подтверждающими факта использования заявленного обозначения заявителем, поскольку в них фигурирует другой производитель, а именно «Джон Миддлтон Инк.», США связь с которым по данным документам не может быть установлена.

Наличие у заявителя регистраций заявленного обозначения в качестве товарного знака во многих странах мира, не является основанием для его регистрации в качестве товарного знака на территории России.

В соответствии с вышеизложенным Палата по
патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 01.10.2007 и оставить в силе
решение экспертизы от 21.06.2007.**