

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 28.10.2022 возражение, поданное Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк., Соединенные Штаты Америки, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021706647, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2021706647, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.02.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Роспатентом 28.04.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021706647 по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках несоответствия заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса в заключении по результатам экспертизы указано, что в его состав словесные элементы «TASTE ON FILTER» (Taste on filter – в переводе с английского языка – вкус на фильтре / см. Интернет-переводчик <https://translate.google.ru/>) являются неохранными элементами в отношении части заявленных товаров 34 класса МКТУ (сигареты, папиросы; сигары; сигариллы; фильтры для сигарет; сигареты электронные), поскольку не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные товары, указывая на их состав и свойства.

В отношении остальной части заявленных товаров 34 класса МКТУ (необработанный табак; обработанный табак; табак для самокруток; трубочный табак; табачные изделия; заменители табака, не для медицинских целей; зажигалки (включенные в 34 класс); спички; курительные принадлежности; бумага сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; устройства карманные устройства для набивки сигаретных гильз табаком; растворы жидкие для электронных сигарет; табачные изделия для потребления посредством их нагревания) заявленное обозначение, включающее в свой состав словесные элементы «TASTE ON FILTER» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно их состава и свойств.

В отношении пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, включающими сходные изобразительные элементы:



- «Tropic Berry Mix  

» по свидетельству №808645 с приоритетом от 27.09.2020, зарегистрированным на имя Бритиш Америкен Тобэкко (Брэндс) Лимитед, Великобритания, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;



- «» по международной регистрации №1011958 с конвенционным приоритетом от 27.05.2009 (срок действия исключительного права продлен до 07.07.2029), на имя British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4 Temple Place London WC2R 2PG, (GB) в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.10.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.04.2022.

Доводы возражения сводятся к тому, что к возражению приложено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, полученное от фирмы Бритиш Америкен Тобакко (Брэнде) Инк.

Поскольку действующее законодательство допускает регистрацию обозначений, сходных до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком при условии предоставления письма-согласия от его правообладателя, противопоставление товарных знаков (знак по международной регистрации №1011958 и товарного знака по свидетельству №808645) должно быть снято.

Заявитель может согласиться с тем, что элементы «TASTE» и «FILTER» не могут быть объектами исключительных прав по отдельности.

Само значение «вкус на фильтре» выглядит абсурдно. В настоящее время ароматизация фильтров может производиться с помощью капсул с ароматизаторами, помещенных в фильтр, которые раздавливаются при сжатии фильтра пальцами. Но наносить ароматизатор на фильтр бессмысленно, так как фильтр сжимается губами, а не облизывается языком.

Словосочетание «taste on filter» является так называемой «игрой слов». И слово «taste» в данном случае является глаголом со значением «попробовать», а не существительным.

Слово «ON» в заключении по результатам экспертизы ошибочно трактуется как предлог со значением «на».

Из словаря следует, что «ON» является служебным словом, которое указывает на продолжение или развитие (в данном случае словосочетание «taste on filter» переводится как «попробуй-ка фильтр» и является слоганом).

Но так или иначе словосочетание «taste on filter» не может считаться описательным для того, чтоб его было необходимо исключать из охраны.

Ограничение экспертизой перечня товаров до «сигарет, папирос; сигар; сигарилл; фильтров для сигарет; сигарет электронных» в связи с наличием слова «FILTER» является чрезмерным. Нанесение заявленного обозначения на пепельницу, либо на зажигалку вряд ли кого-то введёт в заблуждение. Табачные бренды часто наносятся на сопутствующие товары в рекламных целях.

Человек, потребляющий табачную продукцию, консервативен в выборе табачной продукции и прекрасно понимает, что именно он покупает: пачку сигарет, сигару, зажигалку, пепельницу или бумагу для сигарет.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 28.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021706647 в отношении уточненного перечня товаров 34 класса МКТУ «сигареты, папиросы; табачные изделия; сигары; сигариллы; зажигалки (включенные в 34 класс); спички; курительные принадлежности; бумага сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры для сигарет; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; устройства карманные устройства для набивки сигаретных гильз табаком; сигареты электронные; табачные изделия для потребления посредством их нагревания».

К возражению приложен оригинал письма-согласия от правообладателя знака по международной регистрации №1011958 и товарного знака по свидетельству №808645 с переводом на русский язык (1).

С учетом даты подачи (10.02.2021) заявки №2021706647 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или

схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021706647 заявлено



комбинированное обозначение «», включающее

прямоугольник черного цвета, на воне которого размещена абстрактная композиция, выполненная красным и синим цветом. В правой верхней части прямоугольника на двух строках друг под другом размещены словесные элементы «LUCKY», «STRIKE», выполнение стандартным шрифтом белого цвета буквами латинского алфавита. В правой нижней части прямоугольника находятся словесные элементы «TASTE ON FILTER», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Элемент «ON» окружен несколькими незаконченными окружностями. В левой нижней части прямоугольника размещен круг белого цвета, с вписанными в него кругом красного цвета и незаконченной окружностью черного цвета, между концами которой размещена вертикальная прямая линия небольшого размера. Над кругом находится слово «BLAST», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении уточненного в возражении перечня товаров 34 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению

противопоставлены комбинированный товарный знак «» по

свидетельству №808645 и изобразительный знак «» по международной регистрации №1011958, правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки, как и заявленное обозначение, включают тождественный изобразительный элемент в виде незаконченной окружности между концами которой размещена вертикальная прямая линия небольшого размера.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство обозначений и однородность товаров 34 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 28.04.2022.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, в котором компания Бритиш Америкен Тобэкко (Брэндс) Лимитед, Великобритания, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2021706647 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 34 класса МКТУ.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестными в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации №1011958 и товарного знака по свидетельству №808645 преодолено путем получения письма-согласия от их правообладателя. Следовательно, основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по пункту 6 статьи 1483 Кодекса может быть снято.

Анализ словесных элементов «TASTE ON FILTER» заявленного обозначения с точки зрения их соответствия требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы «TASTE ON FILTER» (в переводе с английского языка на русский имеют значение «вкус на фильтре» см.<https://translate.google.com/>), вызывают в мышлении потребителя связь с фильтром, имеющим вкусовые качества.

Коллегией исследовано смысловое содержание указанных словесных элементов по отношению к уточненному перечню заявленных товаров 34 класса МКТУ, в результате чего установлено следующее.

Ряд товаров 34 класса МКТУ «сигареты, папиросы; табачные изделия; сигары; сигариллы; курительные принадлежности; бумага сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры для сигарет; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; устройства карманные устройства для набивки сигаретных гильз табаком; сигареты электронные; табачные изделия для потребления посредством их нагревания» относятся непосредственно к табачным изделиям, которые предполагают наличие фильтра, либо к их принадлежностям, в связи с чем словесные элементы «TASTE ON FILTER» могут восприниматься рядовыми потребителями как указание на свойства и назначение перечисленных товаров в силу чего на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются неохраняемыми элементами.

Следует отметить, что неохраноспособные словесные элементы «TASTE ON FILTER» не занимают доминирующее положение в обозначении, в связи с чем могут быть включены в состав знака в качестве неохраноспособных элементов в отношении вышеперечисленных товаров 34 класса МКТУ.

Что касается испрашиваемых товаров 34 класса МКТУ «зажигалки (включенные в 34 класс); спички», представляющих собой зажигательные средства, заявленное обозначение, с учетом присутствующих в нем словесных элементов «TASTE ON FILTER», способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара, свойств, что не соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, товарный знак по заявке №2021706647 может быть зарегистрирован в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигареты, папиросы; табачные изделия; сигары; сигариллы; курительные принадлежности; бумага сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры для сигарет; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; устройства карманные устройства для набивки сигаретных гильз табаком; сигареты электронные; табачные изделия для потребления посредством их нагревания» с указанием слов «TASTE ON FILTER» в качестве неохраняемых элементов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.10.2022, отменить решение Роспатента от 28.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021706647.