

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 28.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Филип Моррис Брэндс Сарл, Швейцария (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015742218, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2015742218, поданной 22.12.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки, в темно-синем, белом цветовом сочетании.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение включает элемент «3D», изобразительный элемент, выполненный в виде трех одинаковых дуг, и словесный элемент «RECESSED», расположенные на одной строке, и словесный элемент «FILTER», расположенный под ними.

Роспатентом 28.07.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015742218 в отношении всех заявленных товаров, указанных в перечне заявки, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохранные элементы:

- «3D» - «3 dimensional» в переводе с английского языка означает «3 измерения», либо «имеющее три измерения», предназначены для обозначения объемных объектов, активно используется в науке и промышленности (см. Интернет-словарь <https://www.multitran.ru/>, <https://dic.academic.ru/>, <https://www.yandex.ru/> и др.), указывающий на свойство и назначение товаров;

- «RECESSED FILTER» - в переводе с английского языка означает фильтр-мундштук, углубленный/утопленный фильтр, встраиваемый фильтр (<https://translste.academic.ru/>, <http://www.multitran.ru/> и др.) не обладает различительной способностью, указывая на свойства и состав товаров.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что основания по пункту 3 статьи 1483 Кодекс и пункту 37 Правил сняты с учетом товарных знаков, ранее зарегистрированных на имя заявителя (свидетельства №№ 471064, 440311, 449833, 476988, 572299, 572376, 573239, 573238, 543454, 543453, 187821, 476132, 552571, 534134 – (1)).

В Роспатент 28.11.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно того, что элементы «3D» и «RECESSED FILTER» являются неохранными элементами, однако считает, что элементы «3D», «RECESSED» и «FILTER» могут восприниматься как лексически связанное словосочетание, вариантами перевода которого на русский язык являются «3 измерения углубленного фильтра», «пространственный утопленный фильтр», «3D углубленный фильтр» и т.д.;

- с учетом композиционного решения заявленного обозначения, когда комбинация элементов «3D RECESSED» расположена на одной строке, а слово «FILTER» на другой, обозначение «3D RECESSED» может также восприниматься как отдельное словосочетание, без связи со словом «FILTER», и в этом случае семантика обозначения в целом будет еще более неочевидной;

- обозначение «3D» традиционно применяется для обозначений технологий, использующих эффект стереоскопии (например, «3D- телевидение», «3D- очки», «3D- графика» и т.д.), а также для обозначения трехмерного исследования в медицине. При использовании «3D» со словесным элементом «RECESSED FILTER» семантика такого словосочетания не очевидна и будет восприниматься как фантазийная;

- словесный элемент "RECESSED" является зарегистрированным товарным знаком компании Филип Моррис Продактс С.А., которая, как и заявитель, входит в группу компаний PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (знак по международной регистрации № 962915 с приоритетом от 26.11.2007);

- заявитель также не оспаривает вывод о том, что в заявленном обозначении словесный элемент «RECESSED» является неохранным элементом, однако полагает, что наличие знака «RECESSED» по международной регистрации № 962915, зарегистрированного в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ, должно учитываться при оценке различительной способности заявленного обозначения в целом;

- комбинация словесных элементов «3D RECESSED FILTER» не относится к обозначениям, прямо характеризующим товары 34 класса МКТУ и понятным потребителям без дополнительного домысливания. По отношению к заявленным товарам такая комбинация обладает различительной способностью;

- наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента и цветового сочетания, а также исполнение словесных элементов оригинальным шрифтом, усиливает различительную способность рассматриваемого обозначения;

- заявленное обозначение представляет собой комбинацию неохранных элементов, обладающих различительной способностью, возможность регистрации которого в качестве товарного знака предусмотрена в пункте 1.1 статьи 1483 Кодекса

(данный вывод подтверждается решением Суда по интеллектуальным правам от 08 ноября 2016 года по делу № СИП-463/2016);

- заявленное обозначение является продолжением серии имеющих одинаковое графическое исполнение товарных знаков заявителя со словесными элементами «RECESSED FILTER» (свидетельства №№ 613737, 628671).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015742218 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы, приложенные на этапе экспертизы и к возражению:

1. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке;
2. Распечатка с сайта WIPO-ROMARIN сведений о знаке «RECESSED» по международной регистрации № 962915;
3. Распечатки с сайта Википедия значения «3D»;
4. Распечатки с сайта ФИПС сведений о товарных знаках заявителя со словесными элементами «RECESSED FILTER» (свидетельства №№ 613737, 628671).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (22.12.2015) поступления заявки №2015742218 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, 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 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих композицию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Заявленное обозначение по заявке №2015742218 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в темно-синем, белом цветовом сочетании, включающее обозначение «3D», словесные элементы «RECESSED», «FILTER», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде трех изогнутых линий.

Анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящее в состав заявленного обозначения обозначение «RECESSED FILTER» представляет собой сочетание двух слов: прилагательного «RECESSED» (в переводе с английского языка означающее «утопленный, встраиваемый, заглубленный») и существительного «FILTER» (в переводе с английского языка означающее «фильтр»), связанных между собой семантически с образованием единой смысловой конструкции и может переводиться как «углубленный фильтр» (см. Яндекс-переводчик <https://yandex.ru/>).

При этом, несмотря на то, что словесные элементы «RECESSED» и «FILTER» выполнены один под другим, в данном случае они воспринимаются как единая грамматическая конструкция. Данный вывод подтверждается наличием зарегистрированных товарных знаков на имя заявителя (товарные знаки №№476988, 440311, 471064, 572376, 573238 и др., в которых данный элемент является неохраняемым).

Анализ элемента «3D» показал, что «3D» - «3 dimensional» в переводе с английского языка означает «3 измерения», либо «имеющее три измерения»,

предназначены для изображения объемных объектов (см. Интернет-словарь <https://www.multitran.ru/>, <https://dic.academic.ru/>, <https://www.yandex.ru/> и др.)

Следует отметить, что в настоящее время необходимость применения «3D» технологии возникает не только в телевидении и в медицине, но и во многих областях современной человеческой деятельности. «3D» технология активно используется в науке и промышленности при создании новых изделий, а также при решении вопросов дизайна, как компьютерное моделирование для создания трехмерной модели.

С учетом семантики указанных выше элементов, коллегия полагает, что в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ элементы «3D», «RECESSED FILTER» характеризуют товары, указывая на их свойства.

В возражении заявитель не оспаривает, что «3D», «RECESSED FILTER» являются неохраняемым элементом.

Поскольку данные элементы занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя относительно того, что в заявленном обозначении элементы «3D» и «RECESSED FILTER» могут восприниматься как лексически связанное словосочетание, не может быть признан убедительным, поскольку не подтвержден сведениями словарно-справочных источников информации, позволяющими воспринимать обозначение «3D RECESSED FILTER» как словосочетание.

Следует также отметить, что в заявленном обозначении элемент «3D» отделен от словесного элемента «RECESSED FILTER» изобразительным элементом, в связи с чем воспринимаются как самостоятельный.

В этой связи также не может быть признан убедительным довод заявителя относительно того, что обозначение «3D RECESSED» может восприниматься как отдельное словосочетание.

Что касается довода заявителя относительно того, что неохраняемые элементы заявленного обозначения совместно с изобразительным элементом образуют

оригинальную графическую композицию, обладающую различительной способностью, коллегия отмечает следующее.

В заявленном обозначении элементы «3D», «RECESSED FILTER» исполнены стандартным шрифтом (Arial) в одной цветовой гамме, то есть. отсутствует оригинальная шрифтовая графика и какие-либо оригинальные изобразительные приемы написания указанных элементов.

Изобразительный элемент заявленного обозначения выполнен в виде трех простых изогнутых линий, в той же цветовой гамме, что и другие элементы рассматриваемого обозначения, занимает незначительное пространственное положение, в связи с чем не является достаточно оригинальным и не акцентирует на себе внимание потребителей и, следовательно, не может выполнять основную индивидуализирующую функцию.

Несмотря на то, что элементы «3D», изобразительный и «RECESSED» выполнены на одной строке, а словесный элемент «FILTER» – на другой строке, данный прием исполнения широко используется различными изготовителями товаров 34 класса МКТУ, в связи с чем не может быть признан оригинальным взаиморасположением

элементов (например, зарегистрированные товарные знаки: **Весенняя сказка** по

свидетельству №187576,  по свидетельству №639997,  по

свидетельству №636060,  по свидетельству № 635436,  по свидетельству №625788 и т.д.).

Приведенный выше анализ не позволяет коллегии признать, что входящие в состав заявленного обозначения элементы образуют комбинацию, обладающую различительной способностью и, следовательно, к заявленному обозначению не может быть применены положения подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Ссылка заявителя на судебное решение не может быть учтена в рамках данного дела, поскольку предметом рассмотрения было другое обозначение («Здоровый продукт»). При этом следует отметить, что в данном решении судом установлено, что сами по себе слова «здоровый» и «продукт» не обладают различительной способностью и не составляет комбинацию.

Что касается зарегистрированных товарных знаков на имя заявителя:



по свидетельству №613737 – (1) (в котором словесный элемент



«RECESSED FILTER» является неохраняемым) и по свидетельству №628671 (2) (в котором все слова являются неохраняемыми), то следует отметить, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела. При этом следует отметить, что товарные знаки содержат оригинальный изобразительный элемент, отсутствующий в заявленном обозначении, который способен выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 26.01.2018 заявителем было представлено особое мнение, в котором заявитель привел примеры регистраций товарных знаков на имя иных лиц, включающих словосочетания, образованные из слова «3D» и иных неохраноспособных элементов (свидетельства №№ 422858, 466956, 394024, 417378, 416370, 583707, 454416, 414509, 562017, 32052,5 453781). В отношении указанных выше примеров коллегия отмечает следующее, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела. Кроме того, в товарном знаке «Smart 3D» по свидетельству №454416 неохраняемый элемент не занимает в знаке доминирующее положение, правовая охрана товарного знака по свидетельству №320252 прекращена 16.09.2015.

Остальные доводы особого мнения повторяют доводы возражения, проанализированные выше, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.11.2017, оставить в силе решение Роспатента от 28.07.2017.