

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 (далее – Кодекс), 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.04.2009, на решение Роспатента о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации № 924991, поданное компанией «Филип Моррис Продактс С.А.» (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 924991 комбинированного знака со словесными элементами «crisp mint», «MARLBORO» осуществлена в Международном реестре 23.02.2007 с конвенционным приоритетом от 17.10.2006 на имя компании «Philip Morris Products S.A.», Suisse в отношении товаров 34 класса МКТУ.

В соответствии с окончательным решением Роспатента, касающимся статуса знака по международной регистрации № 924991 от 26.12.2008 (далее – решение Роспатента) комбинированному знаку со словесным элементом «MARLBORO» по международной регистрации № 924991 с конвенционным приоритетом от 17.10.2006 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации. В решении указано на то, что входящий в состав знака словесный элемент «crisp mint» является неохраняемым для части товаров 34 класса МКТУ, а именно: «tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; succédanés du tabac (à usage non médical)» на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, согласно которому не допускается государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, не обладающего различительной способностью или состоящего

только из элементов «характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства и сбыта».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.04.2009 на решение Роспатента от 26.12.2008, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента относительно того, что словесный элемент «crisp mint» признан неохраняемым для вышеперечисленной части товаров, и изложил следующие доводы:

- словосочетание «crisp mint» в переводе с английского означает «хрустящая мята». Однако такого понятия или вещества как «хрустящая мята» не существует и, следовательно, оно не может каким-либо образом характеризовать вышеуказанные товары, в том числе, указывать на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства и сбыта;

- такого понятия вкуса или аромата как вкус или аромат хрустящей мяты не существует;

- в том случае, если экспертиза принимала во внимание иной перевод слова «crisp», а именно, «кудрявый», то следует отметить то, что в латинском написании кудрявая мята пишется как «crispa» и такая мята имеет вполне определенной название, а именно, «mentha spicata», что отличается от заявленного слова «crisp»;

- таким образом, словосочетание «crisp mint» являясь фантазийным, не является указанием на качество, свойства и иные характеристики товаров и не подпадает под действие подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. При этом заявитель не возражает против указания в качестве неохраноспособного элемента слова «mint» в отношении таких товаров, как: tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; succédanés du tabac (à usage non médical).

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 26.12.2008, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 924991 с предоставлением правовой охраны словесному элементу «сгісп».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.10.2006) конвенционного приоритета международной регистрации № 924991 правовая база для оценки охраноспособности указанного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

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

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе, указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства и сбыта относятся, в частности, простые обозначения товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товара (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья и т.д.

Знак по международной регистрации № 924991 является комбинированным и включает в себя изобразительные элементы: в виде двух входящих друг в друга пятиугольников, в виде двух лошадей, держащих овал с короной, внутри которого располагаются буквы «РМ», а также словесный элемент «Marlboro», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Кроме того, знак содержит словесный элемент «crisp mint», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В соответствии с Новым англо-русским словарем (В.К. Мюллер, В.Л. Дашевская, В.А. Каплан и др. – М.: Рус. яз., 1996) перевод слова «crisp» имеет множество значений, в частности, - «кудрявый». Слово «mint» означает «мята». То есть словосочетание «crisp mint», в соответствии с контекстом, переводится как «кудрявая мята». В соответствии с энциклопедией Брокгауза и Ефрона словосочетание «кудрявая мята» переводится на латинский язык, как «*mentha crispa*», и означает вид мяты, наиболее часто встречающейся в природе.

Упомянутое в возражении словосочетание «*mentha spicata*» действительно часто переводится с латинского языка, как «кудрявая мята», и наличие еще одного синонима термина «кудрявая мята» ни коем образом не влияет на выводы, сделанные в решении Роспатента от 26.12.2008.

Кроме того, материалы возражения не содержат подтверждения того, что средним российским потребителем обозначение «crisp mint» будет восприниматься как «хрустящая мята», то есть в качестве фантазийного элемента, что делает соответствующий вывод необоснованным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.04.2009, оставить в силе решение Роспатента от 26.12.2008.