

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 11.10.2011, поданное ЗАО «Нево Табак», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку (свидетельство № 38), при этом установлено следующее.

Общеизвестный товарный знак со словесным элементом «ТРОЙКА» был внесен в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков по решению Роспатента о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации от 11.08.2005. Правовая охрана предоставлена с 01.01.2004 на имя ЗАО «Лигgett - Дукат», Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров 34 класса МКТУ: «табачные изделия».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.10.2011, выражено мнение о том, что правовая охрана признанному общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком (свидетельство № 38) обозначению была предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 19.1 Закона Российской Федерации от 23.09.92г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- история обозначения со словесным элементом «ТРОЙКА» свидетельствует о том, что не однажды предпринимались попытки зарегистрировать данное обозначение в качестве товарного знака. Так, например, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 58930 была признана недействительной в связи с использованием обозначения различными табачными фабриками в качестве этикетки сигарет определенного сорта (обозначение утратило различительную способность в отношении табачных изделий). По заявке № 96705810 в запросе экспертизы было указано на то, что обозначение не может быть зарегистрировано, поскольку не обладает различительной способностью. Обозначение «Тройка» вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения товара известного рода. Тем самым попытки различных фабрик зарегистрировать обозначение на свое имя заканчивались отказом;

- до даты признания общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком (01.01.2004) обозначение «ТРОЙКА» использовалось несколькими предприятиями для маркировки производимых ими сигарет и не могло ассоциироваться только с одним производителем – правообладателем.

Далее лицом, подавшим возражение, приведен подробный анализ деятельности лица, подавшего возражение, с указанием на производство сигарет «ТРОЙКА» с 1933 года (на фабрике им. Клары Цеткин).

В подтверждение изложенных доводов были представлены следующие материалы:

- копии листов решения Апелляционной палаты от 15.07.1994 [1];
- распечатка свидетельства № 58931 [2];
- копии листов внутренней документации табачных фабрик (3-я табфабрика, 1-я и 3-я Гостабфабрики, 3-я Тресттабфабрика им. К. Цеткин и т.д.) [3];
- копии листов переписки по заявке № 96705810/50 [4];
- копии документов по созданию Ленинградского табачного арендного предприятия № 2, а также АОЗТ «Нево Табак» (в дальнейшем – ЗАО) [5];

- копии материалов договоров поставки: № 5 от 20.01.2002, № 1 от 26.06.2002, № 14/19 от 05.01.2004, № 23 от 20.06.2005, б/н от 01.01.2003, № 5 от 05.01.2004, № 3 от 02.09.2003 и т.д. [6];

- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Торговый дом «Нево Табак» [7];

- копии отчетов по продажам за 2002 – 2010 г.г. [8];

- копии товарных накладных и платежных поручений за 2002 – 2004 г.г. [9];

- распечатка свидетельства № 38 [10];

- письмо ЗАО «Нево Табак» с приложенными «бренд листами» (распечатки из сети Интернет) [11];

- распечатка с сайта «Музей торговли» [12];

- копии листов Каталога табачных изделий, 1957 [13].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку № 38 недействительным полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 11.10.2011 и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

При этом в отзыве указывается следующее:

- комбинированное обозначение со словесным элементом «ТРОЙКА» (цветная этикетка) было признано общеизвестным товарным знаком решением Роспатента, согласно которому были тщательно проанализированы многочисленные документы, представленные в качестве доказательства общеизвестности обозначения «ТРОЙКА» в результате его интенсивного и непрерывного длительного использования;

- при этом при рассмотрении заявления о признании общеизвестным товарным знаком было известно о признании недействительным товарного знака по свидетельству № 58930. ЗАО «Лиггетт-Дукат» пыталось обжаловать прекращение правовой охраны, однако поданная в Высшую патентную палату (далее – ВПП) жалоба не была принята к рассмотрению в связи с нарушением установленных сроков обжалования;

- тем не менее, правообладатель продолжал интенсивно использовать обозначение «ТРОЙКА» для маркировки своих сигарет и потратил немало усилий для того, чтобы данная маркировка стала широко известна и узнаваема среди потребителей сигарет (образ маркировки отличался от эталона упаковок табачных изделий, приведенного в Каталоге 1957 года).

Далее приведен подробный анализ документов возражения, согласно которому большая часть документов относится к периоду после признания обозначения «ТРОЙКА» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, а остальные документы иллюстрируют объемы производства сигарет «ТРОЙКА» ЗАО «Нево Табак» и правообладателя, а также отмечен региональный характер территории реализации продукции лица, подавшего возражение. Кроме того, описана деятельность правообладателя и дан анализ результатов опроса, согласно которому процентное соотношение узнаваемости сигарет «ТРОЙКА» даже в регионе основной деятельности лица, подавшего возражение (Санкт-Петербурге) отличается почти в три раза в пользу правообладателя.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану общеизвестного в Российской Федерации товарного знака по свидетельству № 38.

Правообладателем представлены следующие документы:

- копии писем Компании «МЕГАПОЛИС», «МЕГАФОРМ ПРО» [14];
- копия решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 01.02.2006 [15];
- копия решения Роспатента от 11.08.2005 [16];
- копия свидетельства № 38 [17];
- копия уведомления ВПП от 17.04.2000 [18];
- копии писем: Ассоциации производителей табачной продукции «Табакпром», «Бизнес Аналитика Розничный Аудит», ЗАО «ЭЙ СИ НИЛЬСЕН» [19];
- копии листов издания «Табачный бизнес», 1998, 2004 [20];
- копии товарных чеков [21];

- копии статистических материалов [22];
- распечатки из сети Интернет [23];
- копии материалов договоров и контрактов: № С-031/2000 от 15.06.2000, № С-106/2001 от 01.01.2002, № 010194 от 14.02.2008, № 05/2000, от 01.03.2000, № LM 2001 ВАК от 01.01.2001 и т.д. [24];
- копии публикаций в средствах массовой информации [25];
- документ пресс-службы ФАС [26];
- копии претензионных писем [27];
- копии материалов ФАС по заявлению против ООО «Балтийская табачная фабрика» [28];

Дополнительно лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- копия аналитического отчета, 2012 [29];
- данные бухгалтерского учета, сведения о выпуске и отгрузке за 2002-2004 г.г. [30];
- копия выписки из ЕГРЮЛ ЗАО «Нево Табак» [31].

На заседании коллегии, состоявшемся 26.04.2012, правообладателем было указано на отсутствие заинтересованности у лица, подавшего возражение, в связи с прекращением им деятельности по производству табачных изделий в конце 2010 года (продажа бизнеса и его передача ОАО «Донской Табак»). Заинтересованность в аннулировании знака не в целях его использования для индивидуализации товаров не может считаться основанной на законе, вследствие чего действия лица, подавшего возражение, следует расценивать как злоупотребление правом.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что представленные материалы лицом, подавшим возражение, свидетельствуют об осуществлении им на протяжении ряда лет хозяйственной деятельности в области производства и реализации табачных изделий, в том числе сигарет «Тройка». Указанное позволяет усмотреть заинтересованность у лица, подавшего возражение, в постановке вопроса о неправомерности признания общеизвестным в Российской Федерации товарного знака по свидетельству № 38.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (28.12.2004) подачи заявления о признании общеизвестным в Российской Федерации оспариваемого знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон и Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные Приказом Роспатента от 17 марта 2000 г. № 38, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 5.4 Правил предоставление правовой охраны общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку может быть оспорено любым лицом в палату по патентным спорам и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 1 статьи 19¹ Закона.

В соответствии с требованиями абзаца 1 пункта 1 статьи 19¹ Закона по заявлению юридического или физического лица общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации без регистрации в соответствии с международным договором Российской Федерации, а также обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, если такие товарные знаки или обозначение в результате их интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

В соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 1 статьи 19¹ Закона товарный знак или обозначение не могут быть признаны общеизвестным товарным знаком, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или

сходного с ними до степени смешения товарного знака иного лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров.

Оспариваемый общеизвестный в Российской Федерации товарный знак является комбинированным и представляет собой этикетку для пачки табачного изделия, в центре которой выполнено стилизованное изображение тройки лошадей, запряженной в сани, в которых находятся два деда мороза. В верхней части этикетки расположен словесный элемент «ТРОЙКА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в коричневом, желтом, красном, белом и черном цветовом сочетании в отношении товаров 34 класса МКТУ: «табачные изделия».

Рассматриваемое обозначение было признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на основании решения Роспатента от 11.08.2005 (дата, с которой знак был признан общеизвестным – 01.01.2004). Следует указать, что в данном решении Роспатента приведен анализ документов, согласно которому комбинированное обозначение со словесным элементом «ТРОЙКА» ассоциируется у потребителей с правообладателем.

Оценивая представленные материалы и доводы возражения, коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что на указанную дату (01.01.2004) в Российской Федерации рассматриваемое обозначение стало широко известно среди соответствующих потребителей в результате его интенсивного использования в отношении табачного изделия производства ЗАО «Лигgett - Дукат».

Коллегией палаты по патентным спорам была принята во внимание многолетняя история производства сигарет «ТРОЙКА» до даты признания общеизвестным оспариваемого товарного знака ЗАО «Лигgett - Дукат» и большие объемы производства, которые напрямую позволяют оценить известность этого обозначения российскому потребителю.

Указанное свидетельствует о том, что рассматриваемый общеизвестный в Российской Федерации товарный знак не нарушает положений абзаца 1 пункта 1 статьи 19¹ Закона.

Что касается положений абзаца 2 пункта 1 статьи 19¹ Закона, возражение не содержит каких-либо доводов или сведений о наличии тождественного или сходного с рассматриваемым знаком до степени смешения товарного знака иного лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров.

Относительно доводов об утрате обозначением «ТРОЙКА» различительной способности следует указать, что они не могут быть приняты во внимание, поскольку не являются основанием для оспаривания предоставления правовой охраны общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Необходимо согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что на дату признания рассматриваемого обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком правообладатель не являлся единственным производителем сигарет «ТРОЙКА». Представленные материалы [6, 8, 9] свидетельствуют о производстве и реализации лицом, подавшим возражение, сигарет «ТРОЙКА». Вместе с тем, необходимо обратить внимание, что ЗАО «Нево Табак» по сравнению с ЗАО «Лигgett - Дукат» имело значительно меньшие объемы производства и территорию реализации продукции.

Что касается отчета [29], коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данный документ не может быть принят во внимание, поскольку отсутствовал в первоначальных материалах возражения и не является общедоступным словарно-справочным изданием (как и материалы [30, 31]), в связи с чем такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения (пункт 5.2 Правил ППС). Целесообразно также отметить, что сведения отчета [29] относятся к двум обозначением, причем первым обозначением, предъявляемым респондентам, было обозначение «ТРОЙКА Золотая», а вторым – обозначение «ТРОЙКА», изобразительная часть которого отличается от рассматриваемого общеизвестного в Российской Федерации знака.

Таким образом, все представленные лицом, подавшим возражение, материалы не опровергают выводов о наличии прочной ассоциативной связи маркировки

сигарет «ТРОЙКА» оспариваемым общеизвестным товарным знаком с ЗАО «Лигgett - Дукат».

В силу изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что регистрация оспариваемого общеизвестного в Российской Федерации товарного знака соответствует требованиям, установленным статьей 19¹ Закона.

От лица, подавшего возражение, 02.05.2012 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- большая часть времени на заседании коллегии 26.04.2012 была уделена вопросу заинтересованности в подаче возражения. Встает вопрос: почему правообладатель так рьяно оспаривает заинтересованность, если уверен в правомерности предоставления правовой охраны своему знаку;

- коллегией палаты по патентным спорам не было уделено должного внимания документам бухгалтерского и планово-экономического отделов, демонстрирующих немалые объемы производства лицом, подавшим возражение, сигарет «ТРОЙКА»;

- лицо, подавшее возражение, на протяжении многих лет не знало о признании обозначения «ТРОЙКА» общеизвестным товарным знаком, продолжая производить продукцию. При этом, правообладатель, направляя претензионные письма другим производителям табачных изделий, ни разу не выразил претензий в адрес ЗАО «Нево Табак». Указанное подтверждает, что правообладатель сам понимает неправомерность предоставления правовой охраны оспариваемому знаку;

- обозначение «ТРОЙКА» утратило различительную способность для товаров 34 класса МКТУ – «табачные изделия» и не может выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать товары одного юридического лица, следовательно, предоставление правовой охраны ему в качестве товарного знака является неправомерным.

В отношении доводов особого мнения от 02.05.2012 следует указать, что отсутствие претензий со стороны правообладателя общеизвестного в Российской Федерации товарного знака к ЗАО «Нево Табак» не опровергает выводов коллегии

палаты по патентным спорам, в связи с чем соответствующий довод не может быть принят во внимание.

Остальные доводы особого мнения повторяют доводы возражения, рассмотрены по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.10.2011, оставить в силе правовую охрану общеизвестного в Российской Федерации товарного знака по свидетельству № 38.