

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 31.01.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011725195/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Промбизнесгрупп», г. Уфа (далее - заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011725195/50 с приоритетом от 04.08.2011 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, включающее изобразительные элементы в виде части западной территории России с изображением водных ресурсов и красной звезды, над картой дугообразно проходят пять линий белого цвета, между которыми расположен словесный элемент «БЕЛОМОРКАНАЛ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. На карте имеются словесные элементы «БЕЛОМОРСКИЙ», «ИМ. МОСКВЫ», «ВОЛГО-ДОН», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита. Знак исполнен в белом, светло-розовом, красном и синем цветовом сочетании. Регистрация испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ: «табак; курительные принадлежности; спички».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.12.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании положений пункта 1 статьи 1483 заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью и не способно индивидуализировать производителя.

Кроме того, заключение экспертизы мотивировано тем, что намерение заявителя зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, может быть воспринято, как противоречащее общественным интересам.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.01.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «БЕЛОМОРКАНАЛ» не обозначает товар определенного вида, так как существуют различные виды аналогичных по характеристикам папирос;

- папиросы «БЕЛОМОРКАНАЛ» различных производителей отличаются по качественным характеристикам. Кроме того, отсутствуют какие-либо государственные или отраслевые стандарты, определяющие качественные и иные характеристики данной табачной продукции;

- обозначение «БЕЛОМОРКАНАЛ» обладает различительной способностью, так как является одной из самых известных марок табачной продукции эпохи СССР;

- обозначение «БЕЛОМОРКАНАЛ» не противоречит общественным интересам и используется производителями табачной продукции более 70 лет. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя не может противоречить общественным интересам, а напротив, приведет к появлению правообладателя, заинтересованного в развитии данного забытого бренда.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011725195/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

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

С учетом даты (04.08.2011) поступления заявки №2011725195/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве

юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В качестве документа, отражающего практику экспертизы, использованы «Методические рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений», утвержденные приказом Роспатента от 23.03.2001 №39 (далее — Рекомендации).

В связи с приведенными выше нормами необходимо отметить, что перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. Вместе с тем, под различительной способностью обозначения понимают, в частности, способность вызывать у потребителя ассоциативные образы, достаточные для индивидуализации товара и его производителя.

Заявленное обозначение является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой часть западной территории России с изображением водных ресурсов и красной звезды, над картой дугообразно проходят пять линий белого цвета. Между линий расположен словесный элемент «БЕЛОМОРКАНАЛ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. На карте имеются словесные элементы «БЕЛОМОРСКИЙ», «ИМ. МОСКВЫ», «ВОЛГО-ДОН», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита. Знак исполнен в белом, светло-розовом, красном и синем цветовом сочетании. Регистрация испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ: «табак; курительные принадлежности; спички».

При этом, заявленное обозначение воспроизводит лицевую сторону упаковки (пачки) для папирос «Беломорканал».

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

Согласно словарно-справочным материалам и информации сети Интернет (<http://dic.academic.ru>, <http://apxiv.ucoz.ru>, <http://www.rucig.ru>, <http://www.mintorgmuseum.ru>, <http://табачнаяфабрикаомич.рф/Belamorkanal>) марка папирос «Беломорканал» была создана во второй половине 1930 годов. Впервые эти папиросы появились на фабрике имени Урицкого в Ленинграде. Автором табачной смеси для этих папирос был технолог Иониди, а автором рисунка на пачке – художник Андрей Тараканов. Свою популярность папиросы приобрели благодаря крепости и низкой цене. При производстве этих папирос не используется клей, а края бумаги запрессовываются зубчатыми колесиками. Бумага у «Беломорканала» сверхтонкая и не подвергается селитрованию. «Беломорканал» – единственные папиросы, которые выпускаются по настоящее время несколькими производителями. Папиросы «Беломорканал» в настоящее время соответствуют ГОСТ 3935-2000.

Из указанных информационных источников известно, что обозначение «Беломорканал» широко использовалось и используется в настоящее время различными производителями (Государственная табачная фабрика №1, Ява, Донская Государственная табачная фабрика, табачная фабрика имени Урицкого, табачная фабрика им. Профессора А.И. Смирнова, Дукат, Погарский сигаретно-сигарный комбинат, табачная фабрика г. Армавир, табачная фабрика г. Бийск, табачная фабрика Елец, табачная фабрика г. Казань, Краснодартабакпром, табачная фабрика Новость, табачная фабрика г. Моршанск, Лигgett-Дукат, Омская табачная фабрика, табачная фабрика г. Перм и т.д.). На сегодняшний день существует большое число независимых производителей табачной продукции «Беломорканал», например ОАО «Донской табак», ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика», ОАО «Петро».

Необходимо подчеркнуть, что вся информация в указанных источниках представлена на русском языке и является доступной российскому потребителю.

Таким образом, установлено, что заявленное обозначение, которое воспроизводит лицевую сторону упаковки для папирос «БЕЛОМОРКАНАЛ» не обладает различительной способностью, поскольку длительное время используется различными производителями в отношении товаров 34 класса МКТУ и, следовательно, не способно выполнять основную функцию товарного знака по индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявителем не были представлены документы, которые обосновывали бы приобретение им исключительного права на такое обозначение. Кроме того, по сведениям сети Интернет Общество с ограниченной ответственностью «Промбизнесгрупп» никогда не производило и не производит табачную продукцию.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя предоставит ему исключительное право на использование данного обозначения при маркировке товаров 34 класса МКТУ при отсутствии такого права у производителей данных товаров, что противоречит общественным интересам.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно указанных заявителем прецедентов регистрации товарных знаков следует отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

В этой связи доводы, изложенные в решении Роспатента от 28.12.2011 относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне заявки №2011725195/50 товаров, являются обоснованными.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 31.01.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 28.12.2011.