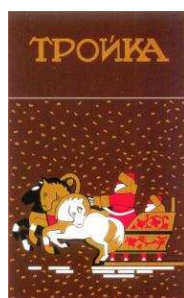
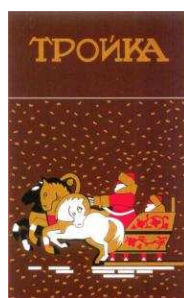


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 17.05.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийская табачная фабрика», г. Калининград (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку по свидетельству №38, при этом установила следующее.



Общеизвестный товарный знак  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 указанному знаку предоставлена с 01.01.2004 на имя ЗАО «Лигgett - Дукат», Россия, в отношении товаров 34 класса МКТУ: «табачные изделия». Роспатентом была осуществлена государственная регистрация перехода исключительного права на общеизвестный товарный знак без заключения договора (08.02.2017, РП0006914), правообладателем знака стало ООО «Петро», Россия (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, общеизвестный товарный знак является комбинированным и состоит из словесного элемента «ТРОЙКА», выполненного оригинальным шрифтом, и расположенного под ним изобразительного элемента в виде тройки лошадей, запряженной в расписные сани с двумя седоками.

В Роспатент 17.05.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана общеизвестному товарному знаку по свидетельству №38 была предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 19¹, пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 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, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Балтийская табачная фабрика» является заинтересованным лицом, права и законные интересы которого нарушены признанием комбинированного обозначения со словом «ТРОЙКА» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, поскольку осуществляет производство и реализацию табачных изделий, в том числе сигарет «Тройка» с 1999 года;

- об использовании обозначения «Тройка» лицом, подавшим возражение, до даты (01.01.2004) признания спорного товарного знака общеизвестным свидетельствуют приложенные документы о производстве и реализации сигарет «Тройка», также о деятельности по реализации сигарет «Тройка» свидетельствуют направление ЗАО «Лигgett-Дукат» 13.09.2005 в адрес ООО «Балтийская табачная фабрика» письма с требованием о прекращении производства сигарет в упаковке, сходной до степени смешения с обозначением по свидетельству №38, обращение в Федеральную антимонопольную службу России (далее – ФАС России) с заявлением, на основании которого было вынесено определение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства №1 10/615-05, по результатам рассмотрения которого решением комиссии ФАС от 01.02.2006 действия ООО «Балтийская табачная фабрика» по реализации сигарет «Тройка» с этикеткой, идентичной общеизвестному товарному знаку №38, были признаны нарушением статьи 10 Закона РСФСР от 22.03.1991 №948 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках и выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства;

- 12.02.2016 следственным управлением УМВД России по г. Калининграду было возбуждено уголовное дело №400057 по ч.3 ст.180 УК РФ в отношении неустановленных лиц по факту незаконного использования обозначения «Тройка», в рамках которого у ООО «Балтийская табачная фабрика» в числе прочего имущества были изъяты сигареты, не содержащие комбинированного обозначения по свидетельству №38, но имеющие наименование «Тройка»(Тройка Slims Export White и Тройка Slims Export);

- до даты приоритета общеизвестного знака по свидетельству №38 на имя иных лиц были зарегистрированы товарные знаки, сходные со спорным обозначением до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ, в числе которых товарные знаки «ТРОЙКА ДИАЛОГ» по свидетельству №141909 с приоритетом от 13.12.1995[1], «ПТИЦА-ТРОЙКА» по свидетельству №201794 с датой приоритета от 11.02.2000[2], правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, «Сибирская тройка» по свидетельству №239003 с датой приоритета от 20.07.2001[3], «Русская ТРОЙКА» по свидетельству №281141 с датой приоритета от 24.09.2003[4];

- сходство спорного обозначения с товарными знаками [1-4], обусловлено тождеством входящего в них словесного элемента «Тройка»;

- товарный знак «Русская ТРОЙКА» [4] использовался его правообладателем ООО «Волга-Табак НН» в оформлении упаковок сигарет совместно с изобразительным элементом в виде тройки лошадей, запряженной в сани с двумя седоками, на коричневом фоне, правовая охрана которому была предоставлена в составе спорного общеизвестного знака, что подтверждается приложенными к возражению рекламно-информационным буклетом, прайс-листом, договорами, сведениями электронной базы складского учета МПЗ ООО «Волга Табак НН» в отношении сигарет «Русская ТРОЙКА» за период с 01.04.2001 по 09.04.2009;

- комбинированное обозначение «Тройка» вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида – сигарет наименования (марки) «Тройка» задолго до даты 01.01.2004, с которой это обозначение было признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, а также не обладало различительной способностью, что подтверждается приведенными доказательствами, среди которых Решение Апелляционной палаты от 15.07.1994, запрос экспертизы по заявке №967058 от

06.05.1996, отчеты о ретроспективном опросе потребителей и специалистов, подготовленные Институтом социологии РАН, отчет о проделанной работе по архивным поискам по производству сигарет марки «Тройка» на территории РФ АНО «Центр развития экономической этики и правовых отношений» и др.;

- сигареты марки «Тройка», начиная с 1933 года, постоянно выпускались различными производителями на территории бывшего СССР и Российской Федерации, в связи с чем спорное обозначение, признанное общеизвестным товарным знаком по свидетельству №38, не обладало различительной способностью ввиду его использования множеством производителей на протяжении длительного времени, в результате чего потребители не могли соотносить данное обозначение с конкретным производителем;

- как следует из Решения Апелляционной палаты от 15.07.1994, которым были удовлетворены возражения группы табачных фабрик, входивших в ассоциацию «Табакпром», против предоставления правовой охраны товарному знаку «Тройка» по свидетельству №58930, правообладателем которого была Московская фабрика «Дукат», «... обозначение «Тройка» вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения товара известного рода – сигареты «Тройка» ...Утрата различительной способности обозначения, используемого для маркировки товара, вследствие его использования несколькими предприятиями препятствует регистрации этого обозначения на имя лишь одного из предприятий...»;

- факт того, что на дату признания спорного обозначения общеизвестным товарным знаком, оно по-прежнему не обладало различительной способностью и являлось обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товара определенного вида – сигарет наименования «Тройка», подтверждается результатами опросов общественного мнения, приложенными к возражению;

- результаты проведенных опросов показали, что на рынке широко известен тот факт, что производство и реализация сигарет «Тройка», помимо ЗАО «Лигgett-Дукат», осуществлялось различными производителями табачной продукции, в связи с чем указанные сигареты ассоциируются с разными лицами;

- 11.10.2011 с возражением против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству №38 обратилось ЗАО «Нево Табак» - один из

крупнейших производителей сигарет «Тройка», в удовлетворении которого было отказано; в заключении коллегии, подготовленном по результатам рассмотрения данного возражения, в частности, указано «...на дату признания рассматриваемого обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком правообладатель не являлся единственным производителем сигарет «ТРОЙКА»(абз.8 л.7 Заключения коллегии от 26.04.2012);

- об отсутствии различительной способности у спорного обозначения свидетельствуют выводы Отчета о проделанной работе по архивным поискам по производству сигарет «Тройка» на территории РФ (РСФСР), в числе указанных документов годовые отчеты табачных фабрик и их объединений (объединения «Лентабак», Московской табачной фабрики «Дукат», Московской табачной фабрики «Ява»);

- согласно представленным ЗАО «Лигgett – Дукат» сведениям проведенные специалистами Социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова социологические опросы осуществлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Владимирской, Белгородской, Ивановской, Калининградской, Кемеровской, Нижегородской, Пензенской, Пермской и др. областях; однако согласно официальному ответу Социологического факультета МГУ на адвокатский запрос в 2003-2004 годах опросы общественного мнения Социологическим факультетом МГУ не проводились, следовательно, представленные ЗАО «Лигgett – Дукат» отчеты не могли свидетельствовать о достоверности указанных в них сведений и подтверждать факт широкой известности спорного обозначения на 01.01.2004;

- предоставление в Палату по патентным спорам при обращении ЗАО «Лигgett-Дукат» с заявлением от 27.12.2004 недостоверных сведений о себе как о единственном производителе сигарет с наименованием «Тройка» повлекло за собой регистрацию в качестве товарного знака обозначения, представляющего собой и содержащего элементы, которые ввели потребителя в заблуждение относительно изготовителя сигарет данной марки.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству №38 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- копия решения Палаты по патентным спорам от 11.08.2005 [5];
- сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Петро» и ЗАО «Лигgett-Дукат» [6];
- копия приложения к Акту экспертизы происхождения товара – Ассортиментный перечень марок сигарет, производимых ООО «Балтийская табачная фабрика» [7];
- копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, таможенных деклараций, сертификатов, упаковочных листов, инвойсов [8];
- копии ответов компаний – партнеров ООО «Балтийская табачная фабрика» с приложением копий договоров поставки [9];
- копии ответов компаний ЗАО «Гарсу Пасаулис» и АО «Графобал Вильнюс» с приложением копии договора [10];
- копия ответа Ассоциации «Совет по вопросам развития табачной промышленности» [11];
- копия письма ЗАО «Лигgett-Дукат» [12];
- копия определения о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства [13];
- копия решения комиссии ФАС России от 01.02.2006 [14];
- копия предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства [15];
- копия письма в ФАС России об устранении допущенного нарушения с приложением образца измененного дизайна пачки сигарет [16];
- копия постановления о возбуждении уголовного дела [17];
- копия искового заявления ООО «Петро» [18];
- сведения из реестра товарных знаков и знаков обслуживания относительно товарных знаков по свидетельствам №№141909, 202794, 239003, 281141[19];
- копии свидетельства на товарный знак №281141 и документов, подтверждающих производство и реализацию сигарет «Русская ТРОЙКА» [20];

- копия решения Апелляционной палаты Комитета РФ по патентам и товарным знакам [21];
- заключения Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН [22];
- копия материалов по заявке №96705810 АОЗТ «Нево Табак» [23];
- копия заключения Палаты по патентным спорам [24];
- отчет о проделанной работе по архивным поискам по производству сигарет «Тройка» на территории РФ (РСФСР) АНО «Центр развития экономической этики и правовых отношений» с приложениями [25];
- сведения ФНС России о минимальных и максимальных розничных ценах на табачные изделия «Тройка» [26];
- сведения о производителях из сети Интернет [27];
- заключение по результатам аналитического обзора источников ретроспективной информации, подготовленное Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН [28];
- копия адвокатского запроса [29];
- копия ответа Социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова [30];
- копия ответа ОАО «Усмань-табак» на запрос [31];
- копия свидетельства на товарный знак №60855 [32];
- сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Балтийская табачная фабрика» [33];
- копии уставных и учредительных документов ООО «Балтийская табачная фабрика» [34].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с данным возражением, на заседании коллегии, состоявшемся 05.07.2017, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- обосновывая свою заинтересованность в подаче возражения, ООО «Балтийская табачная компания», ссылается на свое активное использование обозначения «Тройка» с 1999 года, вместе с тем, копии представленных материалов [4] не могут рассматриваться в качестве доказательства такого «активного использования», так, например, из приложенных материалов следует, что за период 2000-2004 гг. было отгружено всего 2

332000 пачек сигарет, т.е. в среднем 466400 пачек в год, что означает, что при продаже ежедневно по одной пачке сигарет можно было удовлетворить спрос более чем 1278 потребителей;

- для сравнения при тех же условиях ЗАО «Лиггетт-Дукат» отгрузил такое количество пачек, которое позволило бы приобретать сигареты ежедневно примерно 1,1 млн. человек;

- отгрузка продукции осуществлялась только в четыре города – Армавир, Волгоград, Краснодар, Пятигорск, нельзя также рассматривать в качестве доказательств «активного использования» ответы компаний-партнеров;

- при обосновании своей заинтересованности лицо, подавшее возражение, ссылается на письмо Совета по вопросам развития табачной промышленности [7], в котором дается ссылка на норму ГК РФ, относящуюся к объектам патентного права, а не к товарным знакам;

- нарушение чужих исключительных прав, в том числе установленное законным образом государственными органами, не может свидетельствовать о законном интересе вышеуказанного лица в подаче данного возражения;

- в отношении сходства до степени смешения общеизвестного товарного знака «Тройка» с товарными знаками [1-4], правообладатель отмечает, что коллегия Палаты по патентным спорам при рассмотрении заявления о признании общеизвестным комбинированного обозначения со словом «ТРОЙКА» анализировала данное обозначение на предмет соответствия его норме абзаца второго пункта 1 статьи 19¹ Закона, в частности, рассматривались товарные знаки «Тройка-выюга»(№194719), «ПТИЦА-ТРОЙКА»(№202794) и «РУССКАЯ ТРОЙКА»(№281141), которые были признаны несходными с оспариваемым знаком визуально, фонетически и семантически;

- ни одна норма Закона, ни статья 6 bis Парижской конвенции (а не 6 *quinquis*, как указано в возражении), ни Совместная рекомендация ВОИС о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков, на базе которой разрабатывались нормы российского законодательства в части общеизвестных товарных знаков, не дают оснований считать, что для получения правовой охраны обозначение, претендующее на статус общеизвестного товарного знака, должно соответствовать требованиям пункта 1 статьи 6

Закона, поскольку основания для предоставления правовой охраны общеизвестным знакам содержатся в специальной статье - 19¹ Закона;

- такой подход полностью соответствует и нормам еще одного международного договора, участницей которого является Российская Федерация, - Соглашения о торговых аспектах интеллектуальной собственности (п.п. 2 и 3 статьи 16);

- основания, указанные в разделах 3.1 – 3.3, 5, 7 возражения, не могут быть признаны надлежащими для оспаривания предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку, указанное подтверждается и решением Роспатента от 13.06.2012, в заключении к которому указано, что доводы относительно различительной способности не могут быть «приняты во внимание, поскольку не являются основанием для оспаривания предоставления правовой охраны общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку»;

- несмотря на указанное, правообладатель считает необходимым остановиться на вопросах отсутствия различительной способности у обозначения и отнесения обозначения к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- если бы слово «ТРОЙКА» являлось обозначением товара определенного вида, на что неоднократно указывается в возражении, то большинству товарных знаков, в состав которых входит это слово, правовая охрана не была бы предоставлена, в том числе по причине ложности или введения в заблуждение относительно товара;

- следует обратить внимание на то, что оспариваемый общеизвестный знак является комбинированным, в силу чего он не может являться обозначением, указывающим на вид товара, а также не может являться наименованием табачного изделия;

- товарный знак может утратить различительную способность в случае вхождения обозначения во всеобщее употребление, однако в данном случае в возражении нет такого основания как утрата различительной способности, речь идет о ее изначальном отсутствии у товарного знака;

- кроме того, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, 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 СМИ;

- лицом, подавшим возражение, не представлено ни рекламы, ни материалов из средств массовой информации, ни подтверждений широкого и длительного использования спорного обозначения разными производителями на дату, указанную в решении Палаты по патентным спорам, более того, все ссылки возражения касаются использования неких сигарет «Тройка», тогда как оспариваемый знак является комбинированным обозначением;

- лицо, подавшее возражение, совсем не учитывает, что а) общеизвестность оспариваемого товарного знака признана с 01.01.2004, тогда как практически все ссылки касаются иных периодов (например, см. Отчет АНО «Центр развития экономической этики и правовых отношений»), б) правообладатель использовал обозначение широко и интенсивно, тогда как иные лица в период, предшествующий признанию оспариваемого знака общеизвестным либо вовсе прекратили деятельность, либо прекратили производство сигарет под наименованием «Тройка», либо поменяли дизайн упаковки, отказавшись от использования сходных с оспариваемым товарным знаком обозначений; в) ассоциативные связи в связи с отдаленностью во времени использования иными производителями у потребителя исчезли, что подтверждается Аналитическим отчетом по итогам социологического опроса взрослого населения;

- при рассмотрении заявления о признании комбинированного обозначения со словесным элементом «Тройка» общеизвестным Палатой по патентным спорам, вопреки утверждениям лица, подавшего возражение, анализировались все условия (признаки), указанные в статье 19¹ Закона;

- на основании представленных документов было установлено, что на дату, с которой испрашивалось признание обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, комбинированное обозначение со словесным элементом «ТРОЙКА», использовалось в качестве товарного знака правообладателем на территории Российской Федерации, использование было интенсивным, указанное обозначение было широко известным среди соответствующих потребителей в отношении товара, производимого правообладателем;

- лицо, подавшее возражение, ссылаясь на представленные им документы об «активном использовании ООО «Балтийская табачная фабрика» спорного обозначения до даты приоритета общеизвестного знака №38, не опровергает документально сведения об интенсивном использовании комбинированного обозначения «ТРОЙКА» правообладателем, которое позволило признать его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком;

- в отношении довода о недостоверности проведенных социологических опросов общественного мнения на основании ответа на адвокатский запрос декана социологического факультета МГУ Осиповой Н.Г., в котором указано, что сведений о проведении исследований социологическим факультетом не имеется и что такие исследования «были частной инициативой профессора Ю.П. Аверина», являющегося заведующим кафедрой методологии социологических исследований, и денежных средств за проведение данных исследований не поступало, правообладатель отмечает, что декан Осипова Н.Г. назначена на эту должность 14.10.2014 и иными сведениями не располагает;

- в самих отчетах указано, что исследования выполнены «группой социологов Социологического факультета МГУ им. Ломоносова под руководством заведующего кафедрой методологии социологических исследований Ю.П. Аверина и заведующего кафедрой социологии организации и менеджмента профессора Г.Н. Бутырина, при этом не указано, что исследования выполнены ФГБОУ ВО «Московский государственный университет»;

- согласно договору между правообладателем и ООО «Энерготекс-С» от 02.06.2004 его предметом являлись подготовка и проведение социологического опроса «по вопросу общеизвестности используемого Заказчиком комбинированного обозначения «ТРОЙКА», к оказанию услуг привлечен временный творческий коллектив сотрудников социологического факультета МГУ им. Ломоносова под руководством заведующего кафедрой методологии социологических исследований Ю.П. Аверина и заведующего кафедрой социологии организации и менеджмента профессора Г.Н. Бутырина, соответствующие услуги были оплачены согласно счету и платежному поручению;

- указанная организация создана в 1999 и действовала до 2009 года, ее участником выступал г-н Петряев, никак не зависящий от правообладателя, следовательно, нет

оснований отказывать этой организации в независимости и специализированности с учетом положений договора;

- в п.2.5 возражения утверждается, в частности, что «выводы о периодах производства и количестве лиц, осуществляющих производство сигарет наименования «Тройка» не соответствуют действительности», «данные результатов маркетингового исследования ... также нельзя считать объективными и достоверными», «бухгалтерские справки ... также не могли свидетельствовать о большом объеме производства без выяснения объемов производства сигарет «Тройка» другими российскими предприятиями», однако документального подтверждения этим доводам не представлено;

- лицом, подавшим возражение, не указано, что именно в общеизвестном товарном знаке является вводящим потребителя в заблуждение относительно изготовителя или самого товара;

- заключения, подготовленные по результатам социологических опросов, проведенных Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН, нельзя признать достоверными, соответствующими целям проведения научных работ;

- все заключения подготовлены, как указано в них, на основании НИОКТР АААА-А17-117021310087-9, сведения внесены в Единую государственную информационную систему учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР);

- вместе с тем, в регистрационной карте ЕГИСУ НИОКТР под указанным номером помещена следующая работа: «Методологическое и методическое обоснование проведения социологической экспертизы на тему «Определение наличия/отсутствия сходства до степени смешения между товарными знаками №№38, 437842, 437841, принадлежащими ЗАО «Лиггетт-Дукат», и упаковками сигарет «Тройка Slims Export», «Тройка Slims Export White», принадлежащими ООО «Балтийская табачная фабрика», а также возможности введения потребителей в заблуждение»;

- заказчиком НИОКТР указано не лицо, подавшее возражение, а иное лицо – Автономная некоммерческая организация «Центр развития экономической этики и правовых отношений», именно указанное лицо представило в возражение собственный

отчет о проделанной работе по архивным поискам по производству сигарет марки «Тройка», которое, якобы, является независимым;

- выводы заключений Лаборатории социологической экспертизы нельзя признать научными, а в ряде случаев даже добросовестными, но даже и при таких условиях результаты опросов соответствуют позиции правообладателя, поскольку респонденты уверенно выбирают ЗАО «Лигgett-Дукат» и ООО «Петро» как производителей продукции под знаком «ТРОЙКА» в большинстве случаев.

На основании вышеизложенного в отзыве правообладатель выразил просьбу об отказе в удовлетворении возражения и признании предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству №38 соответствующим требованиям статьи 19¹ Закона.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. Совместная рекомендация ВОИС о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков.
2. Таблица с товарными знаками, включающими слово «Тройка».
3. Государственные, национальные и межгосударственные стандарты.
4. Федеральный закон «О рекламе» №108-ФЗ от 18.07.1995(извлечения).
5. Сведения из ЕГРЮЛ об ОАО «УСМАНЬ-ТАБАК».
6. Сведения из ЕГРЮЛ о ФГБОУ ВО «Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова.
7. Копия договора №9 от 02.06.2004 между ЗАО «Лигgett-Дукат» и ООО «Энерготекс-С» с финансовыми документами.
8. Сведения из ЕГРЮЛ об ООО «Энерготекс-С».
9. Регистрационные сведения из информационного ресурса СПАРК об ООО «Энерготекс-С».
10. Регистрационная карта ЕГИСУ НИОКТР НИОКТР №АААА-А17-117021310087-9.
11. Справка ООО «Петро» об объемах производства сигарет «Тройка».
12. Комментарии и заключения относительно социологических заключений Лаборатории социологической экспертизы.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.01.2004) признания оспариваемого товарного знака общеизвестным в Российской Федерации правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 19¹ Закона общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признано обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, если такое обозначение в результате его интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известно среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 19¹ Закона обозначение не может быть признано общеизвестным товарным знаком, если оно стало широко известным после даты приоритета тождественного или сходного с ним до степени смешения товарного знака иного лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

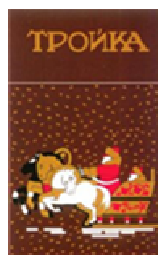
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса могут быть поданы заинтересованным лицом (пункт 2 статьи 1513 Кодекса).

ООО «Балтийская табачная фабрика» признано коллегией лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку по свидетельству №38, поскольку является производителем табачных изделий, в том числе под наименованием «Тройка», что привело к возникновению конфликта с правообладателем оспариваемого знака и подтверждается приложенными к возражению документами [11, 17, 18, 33, 34].



Оспариваемый общеизвестный товарный знак по свидетельству №38 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из расположенных в вертикально ориентированном прямоугольнике слова «ТРОЙКА», под которым расположено стилизованное изображение тройки лошадей разного окраса, запряженной в

сани с двумя сиденьями. Знак признан общеизвестным в отношении товаров 34 класса МКТУ – табачные изделия.

Согласно возражению на дату признания указанного комбинированного обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком существовали сходные с ним до степени смешения товарные знаки [1-4], зарегистрированные на имя иных лиц и предназначенные для маркировки однородных товаров 34 класса МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ТРОЙКА ДИАЛОГ», выполненное стандартным шрифтом и расположенное на одной строке. Знак охраняется, в частности, для товаров 34 класса МКТУ – табак, курительные принадлежности, спички.

Товарный знак [2] также представляет собой словесное обозначение «ПТИЦА-ТРОЙКА», выполненное стандартным шрифтом и расположенное на двух строках. Знак охраняется, в частности, для товаров 34 класса МКТУ – сигары, сигареты, сигариллы, папиросы, табак.

Знак [3] «СИБИРСКАЯ ТРОЙКА» также является словесным и состоит из слов «СИБИРСКАЯ» и «ТРОЙКА», выполненных оригинальным шрифтом и расположенных на двух строках. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 34 класса МКТУ – табак, курительные принадлежности, спички.

Товарный знак [4]  состоит из выполненных прописными буквами слова «Русская» и печатными буквами слова «ТРОЙКА», расположенных на двух строках. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 34 класса МКТУ – сигареты, папиросы, сигареты, содержащие заменители табака, сигариллы.

Товары 34 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия сбыта, что правообладателем не оспаривалось.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества входящего в их состав слова «ТРОЙКА», на которое падает основное логическое ударение в знаках. В товарном знаке [4] слово «ТРОЙКА» выделено с помощью утолщенного

шрифта и букв, имеющих бóльший размер, чем буквы, которыми выполнено слово «Русская», что свидетельствует о его визуальном доминировании. При этом следует отметить, что наличие в знаках [2-4] дополнительных словесных элементов «ПТИЦА, СИБИРСКАЯ, РУССКАЯ» не меняет смыслового значения этих знаков в целом, поскольку во всех случаях они вызывают ассоциации с тройкой лошадей. Что касается товарного знака [1], то он состоит из двух несвязанных по смыслу слов «Тройка» и «Диалог», причем слово «Тройка» занимает начальную позицию в знаке, являющуюся наиболее важной для восприятия знака потребителем.

Анализ графического сходства сопоставляемых обозначений показал, что входящие в их состав словесные элементы выполнены стандартными шрифтами буквами одного алфавита. Что касается изображения тройки, запряженной в сани с двумя седоками, входящей в состав оспариваемого общеизвестного знака, то данный изобразительный элемент необходимо рассматривать в совокупности со словом «ТРОЙКА», поскольку является иллюстрацией смыслового значения «ТРОЙКА». В связи с указанным графические отличия сопоставляемых товарных знаков не играют существенной роли при оценке их сходства в целом, поскольку именно словесные элементы в комбинированных обозначениях акцентируют на себе основное внимание потребителя, так как легче запоминаются, чем графические элементы, то есть выполняют основную индивидуализирующую функцию в знаках.

В результате изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых товарных знаков до степени смешения, поскольку они ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия.

Таким образом, сходство общеизвестного товарного знака по свидетельству №38 до степени смешения с товарными знаками [1-4] в отношении однородных товаров свидетельствует о несоответствии оспариваемого знака требованиям абзаца 2 пункта 1 статьи 19¹ Закона.

Также коллегия отмечает, что согласно возражению на дату признания комбинированного обозначения «ТРОЙКА» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком табачная продукция, маркированная обозначением «ТРОЙКА», производилась несколькими предприятиями в течение длительного периода времени.

Указанное подтверждается, в частности, информацией из письма Ассоциации производителей табачной продукции «Табакпром», приложенной к заявлению о признании комбинированного обозначения «ТРОЙКА» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, заключением коллегии Палаты по патентным спорам от 26.04.2012 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству №38, поданного ЗАО «Нево Табак»[24], отчетом о проделанной работе по архивным поискам по производству сигарет «Тройка» на территории РФ (РСФСР), подготовленным специалистами АНО «Центр развития экономической этики и правовых отношений» [25], сведениями о производстве и реализации сигарет «Тройка» ООО «Балтийская табачная фабрика» с 1999 г.[7-10] и др.

В связи с изложенным обозначение «ТРОЙКА» не могло ассоциироваться только с одним конкретным производителем, что противоречит смыслу общеизвестного товарного знака. Факт признания обозначения общеизвестным товарным знаком свидетельствует о признании стойких ассоциативных связей между обозначением, используемым для определенного товара, и его производителем. В данном случае при признании комбинированного обозначения «ТРОЙКА» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком указанное обстоятельство не было учтено.

Кроме того, коллегией принято во внимание письмо декана Социологического факультета МГУ, согласно которому положенный в основу решения о признании комбинированного обозначения со словесным элементом «ТРОЙКА» общеизвестным в Российской Федерации товарным социологический опрос данной организацией не проводился.

Таким образом, у коллегии имеются основания для вывода о том, что у оспариваемого товарного знака на дату его признания общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком отсутствовали признаки общеизвестности, следовательно, он не соответствует требованиям абзаца первого пункта 1 статьи 19¹ Закона.

Вместе с тем, следует согласиться с мнением правообладателя о том, что общеизвестный товарный знак не подлежит анализу на соответствие его требованиям пункта 6 Закона, поскольку основания для предоставления правовой охраны

общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку содержатся в специальной статье - 19¹ Закона, посвященной только общеизвестным знакам.

Таким образом, доводы возражения относительно того, что обозначение «Тройка» вошло во всеобщее употребление, не обладает различительной способностью и способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, не относятся к основаниям для оспаривания правовой охраны общеизвестного товарного знака и, кроме того, указанное не доказано материалами возражения.

В отношении Особого мнения правообладателя, поступившего в Роспатент 10.07.2017 и касающегося, в основном, отказа коллегии в удовлетворении его просьбы о переносе даты рассмотрения возражения, необходимо отметить следующее.

Коллегия не сочла целесообразным перенос заседания, поскольку правообладателем был представлен развернутый отзыв на возражение, раскрывающий его позицию, в процессе рассмотрения возражения стороны высказали свои мнения, мотивировали доводы, ответили на возникшие вопросы. Просьба о переносе была мотивирована желанием правообладателя провести социологическое исследование, которое, по мнению коллегии, в данном случае не является необходимым и повлечет за собой необоснованное затягивание сроков рассмотрения дела.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.05.2017, признать предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству №38 недействительным полностью.