

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, рассмотрела возражение от 08.07.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012724710, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012724710 (дата подачи заявки 19.07.2012) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» и 34 класса МКТУ «табак; курительные принадлежности; спички».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено



обозначение , представляющее собой этикетку, на которую нанесена карта части территории России. На карте имеются элементы, представляющие собой чередующиеся овалы и перевернутые галочки. В центре карты помещена звездочка. Над картой дугообразно проходят пять линий белого цвета, над которыми также расположены пять дугообразных белых линий.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012724710 было принято 10.04.2014. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение имеет высокую степень сходства с пачкой папирос «БЕЛОМОРКАНАЛ».

В заключении по результатам экспертизы со ссылкой на словарно-справочные материалы и информацию из сети Интернет приведена история данной марки папирос. В частности указано, что марка папирос «Беломорканал» была создана в СССР в 30-е годы 20 века и названа в честь Беломоро-Балтийского канала. Впервые папиросы были произведены на заводе имени Урицкого в Ленинграде. Автором рисунка на пачке является художник Андрей Тараканов. Папиросы «Беломорканал» до сих пор производятся в России и постсоветских республиках. Данная марка папирос является одной из самых узнаваемых марок советской эпохи, и папиросы под этим обозначением выпускаются несколькими независимыми производителями в настоящее время.

Таким образом, экспертизой установлено, что заявленное обозначение, имеющее высокую степень сходства с лицевой стороной упаковки 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 заключении также сделан 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.

В отношении товаров 33 класса МКТУ в заключении по результатам экспертизы отмечено, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам, так как будет вызывать у потребителя ложные ассоциации относительно производителя товара, а также позволит получать прибыль без дополнительных капиталовложений.

В возражении от 08.07.2014 и дополнении к нему от 16.09.2014, поступившими в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента от 10.04.2014.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение имеет высокую различительную способность, не ассоциируется ни с одним из производителей табачной продукции, не является обозначением товаров определенного вида, никоим образом не характеризует товар, не противоречит общественным интересам.

В возражении приведены ссылки на товарные знаки, имеющие высокую различительную способность – «Советское» для шампанского, «Птичье молоко» для конфет, которые не ассоциируются с конкретным производителем, но, тем не менее, являются хорошо запоминаемыми и способными индивидуализировать соответствующий товар среди множества других однородных товаров, выпускаемых различными производителями;

Заявитель также ссылается на Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 11 апреля 2006 №15736/05, которое касается вопросов, связанных с различительной способностью обозначения и функцией товарного знака.

Заявитель отмечает, что довод о том, что тождественное заявленному обозначение до нашего времени используется различными производителями табачной продукции, не подтвержден материалами дела, при этом, ссылаясь на Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 06 ноября 2012 № Ф05-11802/12, он утверждает, что длительное использование обозначения различными производителями в отношении определенных товаров само по себе не является доказательством потери различительной способности заявленного обозначения.

В возражении приведена информация о сходном с заявленным обозначением товарном знаке по свидетельству №98446, зарегистрированном в отношении товаров 34 класса МКТУ на имя Московской табачной фабрики «Дукат», который был признан охраноспособным, однако в настоящее время его правовая охрана прекращена в связи с истечением срока действия. При этом закон не запрещает после прекращения правовой охраны товарного знака в связи с истечением срока действия либо в связи с ликвидацией прежнего правообладателя регистрацию такого товарного знака на имя другого лица.

Заявитель также не согласен с доводом экспертизы о том, что в отношении товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение противоречит общественным интересам, так как будет вызывать у потребителя ложные ассоциации относительно производителя товаров, поскольку не указано, какие конкретно ложные ассоциации вызывает заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В возражении также указано, что не может являться основанием для отказа в регистрации товарного знака довод экспертизы о том, что регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ позволит получать прибыль. Также нельзя признать правомерными доводы экспертизы о том, что получение прибыли в результате регистрации товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ в конечном итоге может ввести потребителя в заблуждение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решения Роспатента об отказе в регистрации и принять решение о регистрации товарного знака по заявке №2012724710.

Заявитель в установленном порядке был уведомлен о дате заседания коллегии, назначенной на 13.01.2015, однако на заседание коллегии не явился.

На заседании, состоявшемся 13.01.2015, коллегия палаты по патентным спорам дополнительно выявила не учтенное в решении Роспатента от 23.08.2013 обстоятельство, а именно: обозначение, сходное с заявленным обозначением, использовалось другим лицом (ЗАО ПГ «Ладога», Санкт-Петербург) для маркировки водки «Беломорканал», в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя

товаров, вызывая в его сознании ложные ассоциации с другим производителем товаров 33 класса МКТУ.

Заявитель, в установленном порядке уведомленный об этом обстоятельстве, не оспаривает факт производства водки «Беломорканал», однако указывает, что юридического лица ЗАО «ПГ «Ладога» в настоящее время не существует. Кроме того, решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.02.2015 по делу №А56-83793/2014 ОАО «ПГ «Ладога» признано несостоятельным банкротом и не осуществляет какую-либо производственную деятельность.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (19.07.2012) подачи заявки №2012724710 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 за №4322, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Перечень обозначений, которые отнесены к категории не обладающих различительной способностью, изложенный в пункте (2.3.1) Правил, не является исчерпывающим. К таким обозначениям могут быть отнесены и обозначения, которые в силу своего характера не способны выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, то есть различать товары или услуги одних производителей от однородных товаров и услуг других производителей.

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.

Согласно пункту (2.5.2) Правил, к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и т.п.

Приведенные в пункте (2.5.2) Правил признаки обозначений, относящихся к категории противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не являются исчерпывающими, и определяются, исходя из общих представлений об этике и морали, сложившихся в российском обществе на современном этапе с учетом исторических и культурных традиций России.



Как указано выше, заявленное обозначение представляет собой этикетку, на которую нанесена карта части территории России с изображением водных ресурсов. В центре карты помещена звездочка. Над картой дугообразно проходят последовательно пять линий белого цвета, затем полоса черного цвета с чередующимися буквами «О» и «Л», над которой также расположены пять дугообразных белых линий. На карте имеются элементы, имитирующие слова, состоящие из чередующихся букв «О» и «Л».

Анализ заявленного обозначения показал, что оно композиционно воспроизводит лицевую сторону упаковки (пачки) папирос «Беломорканал», что заявителем не отрицается, и фактически является ее имитацией.

Согласно словарно-справочным материалам и информации из сети Интернет, ссылки на которые даны в заключении по результатам экспертизы, автором рисунка, который использовался на упаковке папирос «Беломорканал», созданных в 30–е годы XX века в СССР, являлся художник Андрей Тарakanов.

Из общедоступных источников информации, к которым относятся сайты в сети Интернет, известно, что обозначение «Беломорканал» широко использовалось и используется в настоящее время различными производителями. В число независимых производителей табачной продукции «Беломорканал» входят такие предприятия как «Донской табак», «Погарская фабрика», «Каннская табачная фабрика», «Петро», «Нево-Табак»

(см. <http://news.rambler.ru/21959609/>;

<http://elvino.ru/catalog/tabak/papirosy-belomorkanal-m-u>;

<http://табачнаяфабрикаомичюрф/Belamorkanal>; <http://www.upakovano.ru/articles/4493>;

http://сигаретыоптом.рф/katalog/tabachnaya_produkciya/belomorkanal;

<http://top.rbc.ru/economics/05/10/2012/673000.shtml>;

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

Таким образом, установлено, что заявленное обозначение, имитирующее лицевую сторону упаковки для папирос «Беломорканал», которая длительное время использовалась различными производителями в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ, не обладает различительной способностью и не способно выполнять основную функцию товарного знака по индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что механически чередующиеся буквы «Л» и «О» (или «овалы и перевернутые галочки», как указывает в описании заявленного обозначения сам заявитель) не придают различительной способности заявленному обозначению и не влияют на восприятие знака в целом, поскольку носят неудобопроизносимый и незапоминающийся характер.

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

Следует также отметить, что никакой информации о том, что товары 34 класса МКТУ, маркированные заявленным обозначением, в сознании российского потребителя ассоциируются с заявителем, не представлено. Отсутствует также какая-либо информация о том, что заявитель является производителем товаров 34 класса

МКТУ или осуществил необходимые приготовления для производства товаров 34 класса МКТУ, маркированных заявленным обозначением.

Кроме того, по сведениям сети Интернет заявитель - ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» 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 предоставила бы ему необоснованные преимущества на использование данного обозначения при маркировке товаров 34 класса МКТУ при отсутствии такого права у иных производителей аналогичных товаров, что противоречит честным обычаям в промышленной и торговой деятельности.

Что касается доводов заявителя о регистрации товарного знака «Беломорканал» по свидетельству №98446 (приоритет от 27.12.1990, дата регистрации от 26.08.1991) на имя иного лица, то необходимо отметить, что правовая охрана данного товарного знака была досрочно прекращена 25.05.1995. Правомерность же предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в рамках данного дела исследована быть не может.

Также необходимо отметить, что доводы заявителя относительно обозначений «Советское», «Птичье молоко» не имеют отношения к рассматриваемому товарному знаку. Следует указать, что данные обозначения были зарегистрированы в качестве товарных знаков на имя конкретных лиц. Вместе с тем, экспертиза по каждому знаку проводится отдельно, а решение о предоставлении правовой охраны тому или иному обозначению принимается с учетом конкретных обстоятельств дела. Прецедентная практика действующим законодательством Российской Федерации о товарных знаках не предусмотрена.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Анализ информации, размещенной в сети Интернет (в частности, на сайтах <http://www.goodsmatrix.ru/goods-producer/4603514001752.html>; http://www.ladogaspb.ru/catitem/164/wodka_osobaya_belomorkanal_10l_05l_i_025l.html; <http://www.monopolshop.ru/node/935>; <http://www.4p.ru/main/research/3811/>),

касающейся заявленного обозначения, показал, что оно обладает высокой степенью сходства с обозначением, которое использовалось для маркировки водки «Беломорканал» ЗАО «ПГ «Ладога», Санкт-Петербург.

Вместе с тем, как указывает заявитель, в настоящее время отсутствуют сведения о таком юридическом лице. Что касается ОАО «Промышленная группа «Ладога» (ОАО «ПГ «Ладога»), основным видом деятельности которого было производство дистиллированных алкогольных напитков, то данное юридическое лицо находится в стадии ликвидации. Указанная информация также содержится на официальном сайте Федеральной налоговой службы <http://www.nalog.ru>.

Помимо вышеуказанной информации, коллегия не располагает достоверными сведениями, подтвержденными иными источниками информации, о производстве водки, маркированной заявленным обозначением или обозначением «Беломорканал», воспроизводящим изображение на пачке папирос «Беломорканал». Кроме того, отсутствует информация об объемах и длительности производства этого товара.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о производителе товара 33 класса МКТУ и, тем самым, ввести потребителя в заблуждение относительно их изготовителя.

В отношении доводов экспертизы о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ будет противоречить общественным интересам, коллегия отмечает следующее.

Как указано выше, композиция заявленного обозначения хорошо известна российскому потребителю и вызывает ассоциации с папиросами «БЕЛОМОРКАНАЛ». Использование имитации широко известной композиции упаковки папирос «БЕЛОМОРКАНАЛ» для маркировки алкогольных напитков, является попыткой завоевания рынка, обеспечения сбыта товаров и получение других необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности, не вкладывая дополнительных средств в рекламу этого знака.

Регистрация заявленного обозначения, имитирующей известную композицию, представляющую собой обозначение, перешедшее в общественное достояние, будет противоречить общественным интересам.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 08.07.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 10.04.2014.