

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.03.2015, поданное по поручению Акционерное дружество «Булгартабак-Холдинг», Болгария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013700401, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2013700401 с приоритетом от 11.01.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 32, 34, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Согласно материалам заявки №2013700401 заявленное обозначение является комбинированным, представляет собой прямоугольник, разделенный на 2 части. Большая верхняя часть прямоугольника выполнена в синем цвете, а нижняя – в белом. На фоне синего цвета расположено изображение взлетающего самолета. В нижней части прямоугольника на фоне белого цвета расположен элемент «TU-134», в котором элемент «TU» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 18.11.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение воспроизводит изображение и указание модификации (ТУ-134) первого советского реактивного пассажирского самолета, спроектированного Конструкторским бюро во главе с авиаконструктором А.Н. Туполевым.

Использование и регистрация в качестве товарного знака такого обозначения способны ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя заявленных товаров и услуг, а также их происхождения, поскольку заявителем является болгарское предприятие.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком «Ту» (свидетельство №72663 с приоритетом от 22.10.1981, срок действия регистрации продлен до 22.10.2021), зарегистрированным в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ на имя ОАО «Туполев», 105005, Москва, наб. Академика Туполева, д. 17.

Также экспертизой отмечается, что этикетка «ТУ-134» была зарегистрирована в качестве товарного знака в 1994 году на имя российского предприятия – ТОО «Ройал Флэш», Москва (товарный знак по свидетельству №122082), затем переуступлена болгарской компании АД «Фьюрст Файненшънъл», далее предприятию «Нубурн Лимитед», Кипр, а в декабре 2011 года Решением Роспатента правовая охрана товарного знака по свидетельству №122082 в отношении товаров 34 класса МКТУ была досрочно прекращена.

При этом за все время действия указанного свидетельства товары производились по лицензиям российскими предприятиями – ООО «Международная табачная компания», Сочи; ЗАО ПИК «Идигов продукт», Москва; ООО «Группа новопром», Москва; фирма «Интертаб групп», Москва; ООО «Бартекс-М», Москва; ООО «СК Табак», Москва. В связи с изложенным представляется спорным утверждение, что заявленное обозначение ассоциируется исключительно с «Булгартабак-холдинг АД».

В любом случае, изображение в болгарском товарном знаке атрибутов, связанных с широко известным российским предприятием, является ложным указанием в отношении производителя товаров, и, следовательно, регистрация такого обозначения противоречит общественным интересам.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 17.03.2015 и дополнении к нему, представленном на заседании коллегии 21.05.2015, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- с учетом мнения экспертизы относительно сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №72663 заявитель подал в Суд по интеллектуальным правам заявление о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака в связи с его неиспользованием в отношении товаров 34 класса МКТУ «пепельницы», при этом, по мнению заявителя, товары 34 класса МКТУ «сигареты», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и вид товара «пепельницы» не являются однородными, поскольку эти товары отличаются как род/вид (сигареты относятся к табачным изделиям, а пепельницы – к курительным принадлежностям);

- необоснован довод экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку не существует ни одного подтверждения тому, что производитель авиационной техники - Конструкторское бюро Туполева, когда-либо производил сигареты, в то время как заявитель является всемирно известным изготовителем именно сигарет, что подтверждается участием в многочисленных выставках и наличием регистраций товарного знака «TU-134» в различных странах;

- комбинированное обозначение «TU-134» было разработано специалистами технологической группы при Институте табака и табачных изделий в г. Пловдив под руководством Едуарда Язджияна, являвшегося в то время частью системы «Булгартабак», дизайнером упаковки сигарет являлся Никола Боев, предложение о

наименовании марки сигарет «TU-134» исходило от Управления Табачной промышленности СССР;

- болгарские сигареты «TU-134» на протяжении 40 лет поставлялись на экспорт сначала в СССР, а затем в Россию и другие страны СНГ, так, например, в 1998 году в России было реализовано 505 тонн сигарет, а в 2000 – 139 тонн;

- в настоящее время компания АД «Булгартабак-Холдинг» предпринимает действия, направленные на расширение в Российской Федерации производства и продаж сигарет, маркированных заявленным обозначением, на производственных мощностях Погарской сигаретно-сигарной фабрики (г. Брянск), а также имеет свое представительство в Москве;

- отсутствие ввода потребителя в заблуждение относительно производителя сигарет, маркированных обозначением «TU-134», подтверждается опросом Всесоюзного центра изучения общественного мнения (далее - ВЦИОМ), о степени известности сигарет «TU-134» и их производителя - компании «Булгартабак», проведенным в декабре 2012 года в Дальневосточном, Приволжском, Северозападном, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Центральном и Южном округах среди респондентов, курящих до 2000 года и с 2000 года;

- согласно проведенному социологическому исследованию большинству респондентов, начавших курить до 2000 года, знакомы сигареты «TU-134» (72,9 % от общего числа респондентов), при этом 68,9% от общего числа респондентов, знакомых с сигаретами марки «TU-134», полагают, что они производятся в Болгарии, и выпускает их компания «Булгартабак» (от 59,9 % от общего числа респондентов);

- дополнительно можно отметить, что в сети Интернет по запросу «сигареты «TU-134» появляется информация, связанная только с АД «Булгартабак-Холдинг»;

- указанное подтверждается решением Федеральной антимонопольной службы, основанным на подробном изучении представленных АД «Булгартабак-Холдинг» материалов и опроса ВЦИОМ о наличии у обозначения «TU-134» известности и широкой различительной способности в отношении АД «Булгартабак-Холдинг» для сигарет «TU-134»;

- дополнительными обстоятельствами, подтверждающими ассоциирование обозначения «ТУ-134» с заявителем, является мнение Роспатента, изложенное в решении по заявке №2011730930 от 31.10.2013;

- все указанные выше материалы, в отличие от не обоснованных документально выводов экспертизы, являются фактическим подтверждением того, что в результате массового и длительного использования компанией АД «Булгартабак-Холдинг» обозначения «ТУ-134» для маркировки сигарет это обозначение приобрело известность на территории Российской Федерации в отношении конкретного лица, а, следовательно, никоим образом не может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, а также их происхождения;

- относительно довода экспертизы о том, что наличие товарного знака №122082 и лицензий на использование данного знака, зарегистрированных на имя различных лиц, свидетельствует о наличии различных производителей сигарет, маркированных обозначением «ТУ-134», следует отметить, что решением Роспатента от 11.12.2011 досрочно прекращена правовая охрана данного знака именно по причине его неиспользования, а, следовательно, уже установлено, что нет никаких фактических материалов, подтверждающих использование знака, как правообладателем, так и лицензиатами;

- заявленное обозначение не относится к обозначениям, противоречащим общественным интересам, наоборот, многочисленные доказательства длительного и массового присутствия сигарет марки «ТУ-134» на российском рынке и популярность этих сигарет у нескольких поколений потребителей, свидетельствуют о дружественном отношении и почитании российского авиапрома со стороны болгарского производителя, при этом за все это длительное время существования сигарет «ТУ-134» от ОАО «Туполев» претензий в адрес компании АД «Булгартабак Холдинг» не поступало.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013700401 в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигареты».

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

1. Лексически-семантический идентификатор наименований товаров и услуг, ФГУ ФИПС, 3-я редакция, ч.1. Предметный указатель, М.: 2010, стр. 180;
2. Заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака №72663;
3. Выписка из ЕГРЮЛ ОАО «Туполев»;
4. Справка «Как были созданы марки сигарет «ТУ-134», «СТЮАРДЕССА», «БТ», «РОДОПИ», «ИНТЕР», являющиеся собственностью БУЛГАРТАБАК»; Сертификат №2861 от 29.10.2012; Сведения о приватизационных процедурах АД «Булгартабак-Холдинг»;
5. Протокол от 20.02.1993 заседания Художественного совета «БУЛГАРТАБАК»;
6. Справка о реализации сигарет АД «Булгартабак-Холдинг», лицензионный договор от 24.04.1996 с приложением, договор о предоставлении дистрибьюторских прав от 29.06.1995 с приложением;
7. Соглашение о намерениях между заявителем и ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» от 01.03.2013 и распечатка с Интернет-сайта о московском представительстве АД «Булгартабак-Холдинг»;
8. Материалы об участии в выставке в Дубае в 2012 г.;
9. Список товарных знаков АД «Булгартабак-Холдинг» в различных странах;
10. Выдержки из рекламного проспекта «Булгартабак»;
11. Справка об участии компании в Выставках в период с 01.09.2009 г. по 01.09.2012 г.;
12. Фрагмент опроса ВЦИОМ в декабре 2012 г.;
13. Распечатка из Интернета по запросу - сигареты марки «TU-134»;
14. Решение ФАС РФ от 24.06.2014;
15. Образец продукции;
16. Выдержки из Комментария к закону Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», 2003

г., касающиеся обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали;

17. Заключение коллегии палаты по патентным спорам к решению Роспатента от 31.10.2013 по заявке №2011730930;

18. Консолидированная годовая финансовая отчетность группы Булгартабак за 2005, 2007 гг.;

19. Выдержки из Методических рекомендаций по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания, 2001 г.;

20. Письмо от АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» об объемах производства сигарет, маркированных обозначением «TU-134» в 2014 и 2015 гг.;

21. Грузовые таможенные декларации;

22. Сведения о международной регистрации №580827 знака «TU-134»;

23. Сведения из болгарского патентного ведомства относительно товарного знака «TU-134» (регистрация №17456), зарегистрированного в Болгарии

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (11.01.2013) поступления заявки №2013700401 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

К обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

К обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, согласно пункту 2.5.2 Правил, в частности, относятся слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение  является комбинированным, включает в свой состав прямоугольник, большая верхняя часть которого выполнена в синем цвете, а нижняя – в белом. На фоне синего цвета расположено изображение взлетающего самолета. В нижней части прямоугольника на фоне белого цвета расположен элемент «TU-134», в котором буквы «TU» выполнены стандартным шрифтом латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения согласно доводам возражения испрашивается для скорректированного перечня товаров, а именно, только для товаров 34 класса МКТУ «сигареты».

Согласно решению Роспатента от 18.11.2014 препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров явилось, в частности, его несоответствие положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса

вследствие сходства до степени смешения с принадлежащим ОАО «Туполев» товарным знаком по свидетельству №72663 в отношении однородных товаров.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №72663 является комбинированным, представляет собой квадрат черного цвета со скругленными краями, в центре которого расположена окружность, на фоне которой расположены буквенные элементы «Ту», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 34 класса МКТУ «пепельницы».

Анализ товаров 34 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №72663 показал, что товары «сигареты» и «пепельницы» являются однородными, поскольку предназначены для одного круга лиц - потребителей сигарет, и выполняют взаимодополняющую функцию - пепельницы предназначены для сбора пепла, образующегося от выкуривания сигарет. Указанное мнение согласуется с выводами, изложенными в решении Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2015 по делу №СИП-154/2015, касающегося рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №72663 в связи с его неиспользованием (в удовлетворении иска заявителя судом было отказано).



TU-134

В свою очередь, сопоставительный анализ заявленного обозначения и



противопоставленного товарного знака показал, что сравниваемые обозначения включают в свой состав сходные по звучанию элементы «ТУ» и «Ту», однако это обстоятельство еще не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом в силу того, что они производят различное общее зрительное впечатление.

Так, сравниваемые обозначения включают изобразительные элементы, не совпадающие не по форме, ни по смыслу. Входящие в состав сравниваемых

обозначений сочетание букв «ТУ» и «Ту» выполнены в разной шрифтовой манере, при этом в противопоставленном товарном знаке, в отличие от заявленного обозначения, буквенный элемент «Ту» в силу оригинальной графической проработки переходит в разряд изобразительных, и его прочтение затруднено.

Таким образом, можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, следовательно, нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем в оспариваемом решении Роспатента от 18.11.2014 также указывалось на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и противоречащего общественным интересам в связи с тем, что заявленное обозначение ассоциируется с продукцией, спроектированной в Конструкторском бюро А.Н. Туполева, т.е. с ОАО «Туполев».

В этой связи следует отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами лица, подавшего возражение, в силу чего у потребителя сложилось устойчивое представление о принадлежности товаров, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, одному лицу.

Как справедливо было отмечено заявителем в рассматриваемом возражении от 17.03.2015, объективно отсутствует какая-либо информация о том, что известное авиаконструкторское предприятие - ОАО «Туполев» когда-либо осуществляло производство табачной продукции, в частности, сигарет, маркированных заявленным обозначением «ТУ-134».

В свою очередь из имеющихся в деле документов усматривается, что Акционерное дружество «Булгартабак-Холдинг» является предприятием, осуществляющим на протяжении нескольких десятков лет производство и

реализацию табачной продукции, в том числе сигарет «TU-134», которые начали производиться в конце 60-х годов прошлого века [4].

При этом заявленное обозначение фактически воспроизводит этикетку сигаретной пачки «TU-134», дизайн которой был разработан болгарским предприятием задолго до даты подачи заявки №2013700401 [5].

В течение нескольких десятилетий сигареты «TU-134» экспортировались в СССР и, впоследствии, на территорию Российской Федерации [4], [6], [21], в связи с чем обозначение, включающее изображение взлетающего самолета и буквенно-цифровой элемент «TU-134», приобрело узнаваемость и определенную репутацию у потребителей сигаретной продукции.

Из материалов дела [4] усматривается, что в 1995 году заявитель как государственное предприятие был включен в программу приватизации, которая в 2004-2008 годах повлекла реструктуризацию и продажу некоторых предприятий [4], [18], входящих в группу лиц с заявителем, что сказалось на прекращении поставок сигарет в Россию в этот период. Вместе с тем, процедура приватизации была закончена в 2011 году. В настоящее время контрольный пакет акций (79,83%) Акционерного дружества «Булгартабак-Холдинг» принадлежит российскому акционеру - ОАО «ВТБ Банк». В 2013 году заявителем было возобновлено введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации сигарет «TU-134», что подтверждается контрактом [7] с ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика», письмом от генерального директора этого предприятия [20], а также представленным образцом продукции [15].

Несмотря на то, что реструктуризация предприятия заявителя повлияла на производство и поставки продукции в определенный период времени, проведенное в 2012 году социологическое исследование ВЦИОМ [12] свидетельствует о том, что комбинированное обозначение «TU-134» известно российским потребителям как средство индивидуализации сигарет болгарского производства и ассоциируется с заявителем по рассматриваемой заявке.

Так, подавляющему большинству опрошенных респондентов, начавших курить до 2000 года (90,0%) известны сигареты «TU-134», причем большинство из них знают данную марку более 20 лет (74,2%). Среди участников опроса, курящих с 2000 года и позже, сигареты «TU-134» известны 45,6%. При этом большинство опрошенных из тех, кому знакомы сигареты «TU-134» (77,0% среди начавших курить до 2000 года и 43,2% среди курящих с 2000 года) связывают их производство с Болгарией. Кроме того, большинство опрошенных, кому знакомы указанные сигареты (66,3% - начавшие курить до 2000 года и 38,5% - курящие с 2000 года) считают их производителем компанию «Булгартабак».

Следует отметить, что Федеральной антимонопольной службой (далее - ФАС России) ранее уже исследовался вопрос о том, с каким производителем ассоциируется обозначение, представляющее собой этикетку сигаретной пачки «TU-134». Исходя из выводов, изложенных в Решении ФАС России от 24.06.2013 по делу №1-14-123/00-08-12 [14], указанное обозначение представляет собой средство индивидуализации сигарет, производство которых длительное время осуществлялось болгарской компанией Акционерное дружество «Булгартабак-Холдинг», т.е. заявителем по рассматриваемой заявке. Аналогичные выводы также были ранее изложены в решении Роспатента от 31.10.2013 по заявке №2011730930 [17].

Таким образом, в силу изложенных выше обстоятельств, свидетельствующих об ассоциировании заявленного обозначения с определенной маркой сигарет, выпускаемых длительное время болгарским предприятием «Булгартабак-Холдинг», коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя, а также о его противоречии общественным интересам.

В связи с изложенным указанный в решении Роспатента довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса представляется необоснованным.

Что касается приведенных в решении Роспатента от 18.11.2014 сведений о существовании товарного знака «TU-134» по свидетельству №122082 и лицензий на

его использование, зарегистрированных на имя различных лиц, то следует отметить, что указанные факты еще не свидетельствуют о том, что данные лица осуществляли производство сигарет под этим товарным знаком. Более того, как справедливо отметил заявитель, правовая охрана товарного знака по свидетельству №122082 была досрочно прекращена Роспатентом 15.12.2011 по причине его неиспользования, а, следовательно, ранее уже было установлено, что нет никаких фактических материалов, подтверждающих использование знака как правообладателем, так и лицензиатами. Следовательно, нет оснований полагать, что обозначение «ТУ-134» ассоциируется не с заявителем, а с какими-то иными лицами.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 17.03.2015, отменить решение Роспатента от 18.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013700401.