

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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, поданное компанией AKTSIONERNO DROUJESTVO "BULGARTABAC-HOLDING", Bulgarie (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1191872, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1191872 с конвенционным приоритетом от 26.02.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 09.08.2013 на имя заявителя в отношении товаров 16, 34 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1191872 представляет собой сочетание букв «БТ», выполненных шрифтом, близким к стандартному.

Роспатентом 23.09.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1191872 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1191872 не обладает различительной способностью, так как состоит из сочетания согласных букв «БТ», лишенных словесного характера и какого-либо оригинального графического

решения. Представленные заявителем дополнительные материалы, по мнению экспертизы, не подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности.

В возражении от 12.10.2015, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.11.2015, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие аргументы в обоснование своей позиции:

- заявленное обозначение «БТ»/«ВТ» является всемирно известной маркой сигарет, производимой заявителем более 40 лет, представляет собой аббревиатуру фирменного наименования заявителя и не может не обладать различительной способностью;

- марка сигарет «БТ»/«ВТ» была разработана группой специалистов под руководством Ивана Цонева на государственном предприятии в 1975 году, впервые внедрена на сигаретной фабрике в Софии;

- предприятие «Булгартабак-Холдинг» АД было монополистом по производству и продаже сигарет в Болгарии и за ее пределами в период с 1947 года до начала девяностых годов 20 – го века;

- в восьмидесятые годы 20-го века было произведено рекордное количество сигарет – 93, 4 миллиарда штук сигарет, из них 76, 6 миллиардов штук были предназначены для экспорта, наибольшее количество сигарет поставлялось в СССР;

- объемы продаж сигарет марки «БТ»/«ВТ» на экспорт в Россию, Украину, Казахстан, Молдавию, Грузию, Узбекистан, Белоруссию, Армению, Эстонию, Литву, Латвию, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан приведены в справке за период с 1993 по 2007 годы;

- производство сигарет марки «БТ»/«ВТ» осуществлялось на сигаретных фабриках, входящих в структуру заявителя, а именно: «Асеновград-БТ» АД, «Благоевград-БТ» АД, «Видин –БТ» АД, «Плевен-БТ» АД, «София-БТ» АД и др.;

- поставки сигарет на российский табачный рынок осуществлялись как за счет импорта, так и путем их регулярного производства на совместных предприятиях заявителя в России на основании лицензионных договоров;

- импорт поступал через различные каналы на основании договоров поставки с различными российскими компаниями;

- для популяризации марки сигарет «БТ»/«ВТ» заявитель заказывал рекламные материалы, в том числе каталог «Булгартабак-Холдинг» АД – «Продуктовая линия», презентация и распространение которого осуществлялись на международных и специализированных выставках, в котором используются обе марки;

- в период с 2009 по 2012 заявитель принимал участие в различных выставках;

- сигареты, маркированные обозначениями «БТ»/«ВТ», известны российскому потребителю с советских времен, что подтверждается опросом Всесоюзного центра изучения общественного мнения (далее - ВЦИОМ), о степени известности сигарет «ВТ» и их производителя - компании «Булгартабак», проведенным в 2012 году среди респондентов, курящих до 2000 года и с 2000 года;

- согласно проведенному социологическому исследованию большинству респондентов, начавших курить до 2000 года, знакомы сигареты «ВТ» (87,4 % от общего числа респондентов), при этом 73,7% от общего числа респондентов, знакомых с сигаретами марки «ВТ», знают данную марку более 20 лет, Большинство опрошенных полагают, что они производятся в Болгарии и выпускает их компания «Булгартабак-Холдинг» (78,5 % среди начавших курить до 2000 года и 46, 8% среди курящих с 2000 года);

- дополнительно можно отметить, что в сети Интернет по запросу «сигареты «БТ» появляется информация, связанная только с АД «Булгартабак-Холдинг» или с сигаретами «ВТ»;

- в настоящее время компания АД «Булгартабак-Холдинг» производит сигареты, маркированные обозначениями «БТ»/«ВТ», на производственных мощностях ОАО «Погарская сигаретно-сигарной фабрика», Брянская обл., п.г.т. Погар, ул. Октябрьская, д.41 на основании зарегистрированного Роспатентом лицензионного договора;

- заявитель является обладателем исключительного права на территории Российской Федерации на комбинированные знаки «ВТ» по международной регистрации №612608 и по свидетельствам №№475976, 476393, 491813, 491814 в отношении товаров 34 класса МКТУ без дискламации буквосочетания «ВТ».

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1191872 в отношении товара 34 класса МКТУ – сигареты(cigarettes).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.02.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1191872 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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.

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой сочетания букв, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения.

В соответствии со статьей 6-quinquies (с) Парижской конвенции по охране промышленной собственности обозначениям, которым не свойственна различительная способность, может быть предоставлена правовая охрана при условии, что заявитель представит материалы, подтверждающие приобретенную обозначением различительную способность в результате его длительного

использования на территории Российской Федерации, и воспринимается как товарный знак заявителя.

Знак по международной регистрации №1191872 представляет собой сочетание букв «БТ», выполненных шрифтом, близким к стандартному.

Предоставление знаку правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается согласно возражению в отношении товаров 34 класса МКТУ – сигареты (cigarettes).

Заявленное обозначение представляет собой две согласные буквы кириллического алфавита, которые не имеют словесного характера и выполнены шрифтом, близким к стандартному без каких – либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения. Указанное обстоятельство свидетельствует о несоответствии знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем следует отметить, что пункт 1 статьи 1483 Кодекса допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые приобрели дополнительную различительную способность в результате их использования.

Из имеющихся в деле документов усматривается, что АКТСИОНЕРНО ДРОУЖЕСТВО "BULGARTABAC-HOLDING" (Акционерное дружество «Булгартабак-Холдинг») является предприятием, осуществляющим на протяжении нескольких десятков лет производство и реализацию табачной продукции, в том числе сигарет «БТ»/«ВТ», которые были разработаны группой болгарских специалистов и начали производиться в конце 70-х годов прошлого века.

В материалах заявки имеются сведения об объемах поставок сигарет в Россию, Украину, Беларусь, Казахстан, Литву, Латвию, Эстонию, Грузию, Узбекистан, Армению, Таджикистан и Туркменистан за период с 1993 по 2007 годы, рекламные материалы, сведения об участиях в специализированных и международных выставках в период с 2009 по 2012 годы, проходивших в Москве, Бангкоке, Каннах, Дюссельдорфе, Праге, Дортмунде, Маниле, Дубае.

В течение нескольких десятилетий сигареты «БТ»/«ВТ» экспортировались в СССР и впоследствии на территорию Российской Федерации, в связи с чем обозначение приобрело узнаваемость и определенную репутацию у потребителей сигаретной продукции.

Согласно материалам дела в 1995 году заявитель как государственное предприятие был включен в программу приватизации, которая в 2004-2008 годах повлекла реструктуризацию и продажу некоторых предприятий, 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 2013 году заявителем было возобновлено введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации сигарет «БТ»/«ВТ», что подтверждается контрактом с ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» и письмом от генерального директора этого предприятия.

Несмотря на то, что реструктуризация предприятия заявителя повлияла на производство и поставки продукции в определенный период времени, проведенное в 2012 году социологическое исследование ВЦИОМ и представленное заявителем в процессе экспертизы, свидетельствует о том, что обозначение «ВТ»/«БТ» известно российским потребителям как средство индивидуализации сигарет болгарского производства и ассоциируется с заявителем.

Так, подавляющему большинству опрошенных респондентов, начавших курить до 2000 года (87,4%) известны сигареты «ВТ»/«БТ», причем большинство из них знают данную марку более 20 лет (73,7%). Среди участников опроса, курящих с 2000 года и позже, сигареты «ВТ»/«БТ» известны 36,0%. При этом большинство опрошенных из тех, кому знакомы эти сигареты (78,5%) среди начавших курить до 2000 года и 46,8% среди курящих с 2000 года) связывают их производство с Болгарией. Кроме того, большинство опрошенных, кому знакомы указанные сигареты (68,2% - начавшие курить до 2000 года и 38,8% - 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 «ВТ» («БТ»). Исходя из выводов, изложенных в Решении ФАС России от 24.06.2013 по делу №1-14-123/00-08-12 [8], указанное обозначение представляет собой широко известное средство индивидуализации сигарет, производство которых длительное время осуществлялось болгарской компанией Акционерное дружество «Булгартабак-Холдинг», т.е. заявителем.

Таким образом, в силу изложенных выше обстоятельств, свидетельствующих об ассоциировании знака по международной регистрации №1191872 с определенной маркой сигарет, выпускаемых длительное время болгарским предприятием AKTSIONERNO DROUJESTVO «BULGARTABAC-HOLDING», коллегия не имеет оснований для признания указанного знака не обладающим различительной способностью.

В связи с указанным знак по международной регистрации №1191872 в отношении товара 34 класса МКТУ – «cigarettes» соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.11.2015, отменить решение Роспатента от 23.09.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1191872 в отношении товара 34 класса МКТУ – «cigarettes».