

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 24.05.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Петро», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017731313 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017731313, поданной 02.08.2017, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

TROIKA

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение _____, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 18.02.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017731313 в отношении товаров 34 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение «TROIKA» в целом не обладает различительной способностью, в связи с чем, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 34 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- заявленное обозначение «TROIKA» (транслитерация «ТРОЙКА») в течение длительного времени до даты подачи заявки использовалось несколькими предприятиями для маркировки табачной продукции. Например: ООО «Балтийская табачная фабрика», ЗАО «Нево-Табак», ОАО «Донской табак» (см. сайты сети Интернет: <http://vsezavisimosti.ru/kurenie/proizvoditeli-sigaret-v-rossii-spisok.html>, <http://www.rucig.ru/trojka.htm> и др., а также см. статью «Право на «Тройку» в газете «Российская газета», <https://rg.ru/2015/10/14/znak.html>; заключения по результатам рассмотрения возражения в палате по патентным спорам в отношении товарных знаков №№ 437841, 437842, см. сайт http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/chamber_on_patent_fees/);
- заявителем не было представлено документов, доказывающих приобретенную различительную способность заявленного обозначения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 24.05.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.02.2019.

Доводы возражения, поступившего 24.05.2019, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «TROIKA» не вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Также заявленное обозначение не превратилось в общее обозначение / общий термин и в табачной промышленности. Не существует никаких доказательств, исследований, официальных обращений для прессы и т.п., которые бы подтверждали, что потребители используют заявленное обозначение для обозначения товаров определенного вида;
- потребители продукции 34 класса МКТУ, обращаясь к продавцу, просят различные товары (сигареты, табак, сигары, и т.д.), маркированные заявленным обозначением, но не просят продать им некий товар «troika»;

- заявленное обозначение не является общепринятым символом или термином, не указывает на какие-либо характеристики заявленных товаров, не представляет собой форму товаров;
- заявленное обозначение не подпадает ни под одно основание для отказа, предусмотренное пунктом 1 статьи 1483 Кодекса;
- ни одна из ссылок, упомянутых в заключении по результатам экспертизы, не подтверждает использование заявленного обозначения «TROIKA», (выполненного в латинице) различными производителями товаров 34 класса МКТУ;
- ЗАО «Нево-Табак» на момент подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения не существовало уже несколько лет;
- ООО «Балтийская табачная фабрика» использовало обозначение «ТРОЙКА» / «TROIKA», не имея законных оснований. Незаконное использование товарного знака, принадлежащего другой компании, вряд ли следует рассматривать в качестве основания для отказа в регистрации обозначения, которое долгие годы принадлежало и правомерно использовалось ЗАО «Лиггетт-Дукат», правопреемником которого является заявитель;
- АО «Донской табак» (современное название ОАО «Донской табак») и заявитель в настоящее время принадлежат к одной и той же группе компаний «JT International», и никакого конфликта относительно обозначения «TROIKA» между ними не существует;
- заявленное обозначение «TROIKA» может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя, и идентифицировать заявленные товары, маркированные заявленным обозначением, как произведенные именно компанией заявителя.

На основании изложенного в возражении, поступившем 24.05.2019, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ.

На заседании коллегии в рамках выдвинутого экспертизой пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия указала на следующие обстоятельства. А именно, заявленное

обозначение в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку согласно данным сети Интернет (<https://moskva.оптом.рф/sigareti/sigarety-rt-trojka-rt-kresty-drug-stolichnyje-prima-original-148.html>; <https://nash-tabak.ru/product/troika-rt/>; http://sigaretioptom.ru/?product_cat; <https://kalyan4ik.ru/rostovskaya-fabrika-sigaret/>; https://tabak34.ru/catalog/pogarskaya_tabachnaya_fabrika_/sigarety/; premiumtabak.com/tabachnaya-produkciya/cigarettes/baltiyskaya-tabachnaya-kompaniya/sigarety-troyka-white-export-slims) как на дату подачи возражения, так и до даты подачи заявки № 2017731313 обозначение «ТРОЙКА» (является транслитерацией буквами русского алфавита заявленного обозначения) помимо заявителя используется разными лицами (Ростовская табачная фабрика, Погарская табачная фабрика, Балтийская табачная компания) при маркировке однородных товаров 34 класса МКТУ (сигареты). В связи с чем, заявленное обозначение не обладает различительной способностью.

Заявитель был ознакомлен с указанными источниками, выразил свое несогласие, считает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, заявитель в свою защиту приводит сведения о возобновлении действия правовой охраны общеизвестного товарного знака



по свидетельству № 38 на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 02.07.2019 по делу № СИП-580/2017. Согласно указанному судебному акту было признано недействительным решение Роспатента от 18.08.2017, которым предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству № 38 было признано недействительным.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 24.05.2019, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (02.08.2017) заявки № 2017731313 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и

Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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 неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые: приобрели различительную способность в результате их использования; состоят только из элементов, указанных в подп. 1-4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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 средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

TROIKA

является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный «снус»; сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; курительные принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная, сигаретные гильзы и спички», представляющих собой табачную продукцию.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее

Заявленное обозначение представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «ТРОЙКА» и воспринимается однозначно. Заявленное обозначение не обладает различительной способностью ввиду использования его транслитерации разными лицами при маркировке однородных товаров 34 класса МКТУ. Так, анализ имеющихся в материалах дела источников показал следующее.

Исходя из ссылки <http://www.rucig.ru/trojka> до 2010 года производителями сигарет «Тройка» являлись: фабрика «Шилово», ООО «Золотое кольцо», г. Перелески Ярославской области, Табачная фабрика им. Клары Цеткин, Табачная фабрика им. Урицкого, МРК «Табакивестпром», «Бийская табачная фабрика», ООО «МКТ», «Идигов Продукт». Данные сайта заявителем опровергнуты не были.

Согласно данным сайта premiumtabak.com/tabachnaya-produkciya/cigarettes/baltiyskaya-tabachnaya-kompaniya/sigarety-troyka-white-export-slims ООО «Балтийская табачная фабрика» использовала обозначение «Тройка» для индивидуализации сигарет в период с 2016 г. по 2018 г. (см. <https://web.archive.org/>).

На сайте https://tabak34.ru/catalog/pogarskaya_tabachnaya_fabrika_/sigarety/ размещена информация о сигаретах «Тройка» производства «Погарской табачной фабрики» как в декабре 2016 г., так и июне-июле 2017 г., то есть до даты подачи заявки (см. <https://web.archive.org/>).

Интернет-статья <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/> (по состоянию на 01.08.2018) не может свидетельствовать с юридической точки зрения о принадлежности АО «Донской табак» и заявителя к одной и той же группе компаний «JT International». Вместе с тем, из сайта <http://vsezavisimosti.ru/kurenie/proizvoditeli-sigaret-v-rossii-spisok.html>, указанного экспертизой, следует, что «Донской табак» является частью швейцарского холдинга «Праймери Дон», организованного при участии «Hemsworth Holdings-Ltd» (Швейцария). Согласно данным Веб-архива (<https://web.archive.org/>) указанная информация размещалась в ноябре-декабре 2017 г., так и после даты выхода вышеуказанной статьи от 01.08.2018, а именно, 09.08.2018, 28.08.2018, 18.09.2018, 03.10.2018, 04.10.2018, 22.10.2018. Таким образом, ввиду противоречивости сведений в отношении АО «Донской табак» у коллегии нет оснований для вывода о его взаимосвязи с заявителем.

На дату подачи возражения сигареты, маркируемые обозначением «Тройка», также выпускает «Ростовская табачная фабрика» (см. сайты сети Интернет: <https://moskva.оптом.рф/sigareti/sigarety-rt-trojka-rt-kresty-drug-stolichnyje-prima-original-148.html>; <https://nash-tabak.ru/product/troika-rt/>; http://sigaretioptom.ru/?product_cat, 2018 г., (см. <https://web.archive.org/>).

О сигаретах «Тройка» заявителя свидетельствуют данные сайта <https://kalyan4ik.ru/rostovskaya-fabrika-sigaret/>.

Таким образом, помимо заявителя обозначение «ТРОЙКА» использовалось другими лицами в качестве средства индивидуализации табачной продукции, а именно, сигарет, в том числе до даты подачи заявки.

Документального подтверждения приобретенной различительной способности заявленного обозначения представлено не было.

Коллегией также приняты во внимание решения Роспатента от 18.08.2017 по товарным знакам «ТРОЙКА», «TROIKA» (свидетельства №№ 437841, 437842), принятые по результатам рассмотрения возражений, поступивших 17.05.2017. Согласно указанным решениям правовая охрана товарных знаков «ТРОЙКА», «TROIKA» была признана недействительной в отношении товаров 34 класса МКТУ, поскольку данные знаки не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в связи с отсутствием различительной способности ввиду использования несколькими предприятиями для маркировки сигарет. Данные решения на дату коллегии в судебном порядке обжалованы не были.

Таким образом, у коллегии есть основания считать, что в отношении товаров 34 класса МКТУ, представляющих собой табачную продукцию, заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.

Доводы о контрафакте и незаконном использовании обозначения «Тройка», а также о наличии прав на общеизвестный товарный знак по свидетельству № 38 не опровергают вышеизложенные выводы коллегии в части противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, коллегией



учтено, что общеизвестный товарный знак по свидетельству № 38 обладает качественно иным общим зрительным впечатлением по сравнению с заявленным обозначением. Так, в первую очередь акцентируется внимание на

стилизованном изображении повозки с лошадьми, управляемой кучером. При этом шрифт словесного элемента «ТРОЙКА» выполнен с графической проработкой.

Довод заявителя о банкротстве ЗАО «Нево Табак» принят во внимание, однако не приводит к преодолению мотивов для отказа, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, на основании вышеизложенных выводов коллегии.

Сведения об уголовном деле № 400057/16 в отношении лиц, действующих по предварительному сговору от имени ООО «Балтийская табачная фабрика», не опровергают вышеизложенные выводы коллегии.

Доводы особого мнения от 19.08.2019 сведены к анализу вышеуказанных сайтов сети Интернет, утверждению о наличии на российском рынке контрафакта, наличию прав у заявителя на общеизвестный товарный знак № 38. Анализ указанных аргументов приведен выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.05.2019, оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2019.