

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.07.2013, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010742163 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010742163 с приоритетом от 28.12.2010 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «СаШиКо», 644089, Омская обл., г. Омск, пр-т Мира, 98, в отношении товаров 34 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Впоследствии право на заявку № 2010742163 было передано компании «ЮНИОН ТАБАКО ФАКТОРИ» Дружество с ограничена отговорност, гр. Варна, 9000, област Варна, общна Варна, район р-н Одесос, бул. Мария Луиза, №24, вх. А, ет. 1, ап. 1, Болгария (далее - заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве



товарного знака заявлено комбинированное обозначение «**ВТ**», в верхней части которого расположен стилизованный герб в виде щита с короной. На щите выполнен элемент «ВТ», а на ленте под щитом – «business tobacco». Элемент «ВТ» является аббревиатурой от словесного элемента «business tobacco».

Графическое решение представляет собой единое целое с семантикой словесного элемента. Обозначение выполнено с использованием темно-синего, красного, бронзово-золотистого и белого цветов.

Роспатентом 15.04.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010742163 для всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение в целом воспроизводит обозначение, используемое болгарской компанией «Булгартабак-Холдинг» (см. bulgartabac.bg, www.yandex.ru, www.google.ru, поисковые запросы «сигареты ВТ», «Булгартабак») для индивидуализации товаров, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ. Компания «Булгартабак-Холдинг» была создана в 1951 году и является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров табака и табачной продукции. На протяжении нескольких десятилетий компания поставляла на экспорт, сначала в СССР, а затем и в Российскую Федерацию, табачные изделия, маркированные обозначением «ВТ», что обеспечило известность указанных товаров среди потребителей на территории Российской Федерации.

В заключении также отмечено, что довод заявителя о том, что компания «Булгартабак-Холдинг» за период 2000 – 2013 год не осуществляла хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, а также тот факт, что заявителем предприняты попытки досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков «Булгартабак-Холдинг», не могут быть приняты в качестве основания для регистрации, поскольку в данном случае возможность введения потребителей в заблуждение обусловлена наличием у потребителей опыта покупки (потребления) сигарет «ВТ» на протяжении продолжительного периода времени, в связи с чем, использование заявленного обозначения в

качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса и связанных с ними услуг 35 класса, способно породить у потребителей ассоциации с определенным производителем – компанией «Булгартабак-Холдинг», что в отношении заявителя не соответствует действительности.

Вывод экспертизы подтверждается материалами из социологического опроса по определению мнения респондентов относительно производителя сигарет Интер, ВТ, Стюардесса, Опал, Родопи, ТУ-134, а также вероятности введения в заблуждение потребителей относительно места производства сигарет, произведенному ОАО «ВЦИОМ», предоставленного представителями компании «Булгартабак-Холдинг» (приведены данные из опроса). Также проанализированы выводы опроса, проведенного ГЭПИЦЕНТР, представленного заявителем.

Кроме того, указано, что использование определенной коммерческой репутации, созданной не заявителем, известности, узнаваемости этой марки потребителями при регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя - «ЮНИОН ТАБАКО ФАКТОРИ» Дружество с ограничена отговорност (Болгария) будет противоречить общественным интересам.

Также экспертизой установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (Акционерно дружество (Акционерное общество)) «Булгартабак-Холдинг», Республика Болгария, София, ул. Граф Игнатиев, 62) знаком «ВТ» по международной регистрации № 612608, приоритет 07.05.1993 в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ [1].

Кроме того, в заключении отмечено, что словесный элемент «business tobacco» является неохраняемым элементом товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил несогласие с данным решением Роспатента в возражении, поступившем 12.07.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- указанное в заключении по результатам экспертизы в качестве производителя табака со сходным товарным знаком Акционерно дружество «Булгартабак-Холдинг» (далее - «Булгартабак-Холдинг»), не использует данную маркировку продукции, а также, в принципе, не осуществляет коммерческую деятельность на территории Российской Федерации с конца 90-х годов прошлого века;

- на дату подачи заявки «Булгартабак-Холдинг» являлось правообладателем ряда товарных знаков, зарегистрированных на территории Российской Федерации в отношении товаров 34 класса МКТУ, однако их правовая охрана была досрочно прекращена в связи с неиспользованием на территории России (товарные знаки по свидетельствам №№122464, 171776, 173409, 174383, 184290, 184376, 237326, 255862, 272409, 277598, 318534, 318537, 320288, 320418, 328335 и знаки по международным регистрациям №№580826, 612609);

- ввиду полного отсутствия табачной продукции на протяжении более 15 лет на российском рынке, в настоящее время заявленное обозначение у потребителей не ассоциируется с «Булгартабак-Холдинг»;

- противопоставленный экспертизой товарный знак [1] и заявленное обозначение не могут быть признаны сходными до степени смешения, поскольку производят разное зрительное впечатление. Знак [1] представляет собой этикетку, а заявленное обозначение – эмблему. Кроме того, все буквы и цифры знака [1] являются неохранными, так как выполнены стандартным шрифтом и не несут никакой смысловой нагрузки, в то время как элемент «ВТ» заявленного обозначения является аббревиатурой «business tobacco»;

- с 2012 года 79,83% акций «Булгартабак-Холдинг» принадлежит российскому акционеру, а именно ОАО «Банк ВТБ», в связи с чем данная

компания не может ассоциироваться у российских потребителей с иностранным производителем;

- болгарские сигареты во времена СССР характеризовались невысоким качеством, поэтому никакой положительной потребительской репутации не имели даже в те времена;

- доводы о поставках в СССР и Россию сигарет с наименованием «ВТ» также не обоснованы, поскольку непосредственными производителями и поставщиками табачной продукции являлся не «Булгартабак-Холдинг», а его дочерние компании, соответственно те сигареты могли ассоциироваться у потребителей с государством Болгария, но не с конкретным юридическим лицом;

- таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя болгарского заявителя не способна ввести потребителей в заблуждение относительно принадлежности товарного знака;

- данные выводы подтверждаются, в том числе, отчетом о социологическом исследовании рынка табачных изделий на территории Российской Федерации, проведенным ООО «Центр гуманитарных, социально-экономических и политических исследований-2»;

- результатами исследования установлено, что в представлениях потребителей доминирует мнение о производстве сигарет марок «ВТ», «Интер», «Opal», «Opal Special Edition», «*р.*о*.g.*o.*n.*u*.*», «Стюардесса» («Stewardess»), «TU-134» российскими компаниями, на территории России, либо в конкретных регионах нашей страны;

- мнение о том, что эти сигареты производят в Болгарии либо компанией «Булгартабак», разделяют в среднем всего 9,1% потребителей;

- среди потребителей, убежденных в "болгарском" происхождении сигарет указанных марок, выше доля лиц в возрасте 45 лет и старше, начавших курить в 1995 г. и ранее. При этом, это курильщики с большим стажем (в возрасте от 45

лет и старше, начавшие курить до 1995 года), чьи представления о производителях табачных изделий сформированы в конце XX в.;

- таким образом, по мнению заявителя, результаты опроса, опровергают выводы экспертизы, а количество респондентов, ассоциирующих рассматриваемую марку с «Булгартабак-Холдинг», мало и стремится к нулю;

- ООО «СаШиКо», правопродшественник заявителя, входящее с ним в одну группу, осуществляет коммерческую деятельность по производству табачной продукции с января 2007 года;

- на основании договоров подряда изготовления продукции из давальческого сырья (исживением заказчика) ООО «ТФ «Омь» и ООО «ЮнионТабак Фэктори» выпускают сигареты под обозначениями «SweetSmell», «Sensation», «BT-Business Tobacco», «*р.*о*.g.*o.*п.*u*.*», «Opal», «Интер», «Прима», «TU-134» под контролем ООО «СаШиКо»;

- после регистрации товарного знака заявитель предполагает заключить лицензионные договоры с предприятиями-производителями, входящими в одну группу, и начнет выпуск сигарет уже под собственным фирменным наименованием;

- сведения о правообладателе зарегистрированного товарного знака и о компании-производителе будут размещены на упаковке табачной продукции в соответствии с требованиями закона и технических регламентов;

- таким образом, для потребителей заявленное обозначение будет ассоциироваться с болгарской компанией как правообладателем и с российской компанией как производителем, что согласуется с законом, результатами проведенных социологических исследований и мировой практикой на рынке потребительских товаров.

К возражению приложена информация с сайта «Булгартабак-Холдинг» (1).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010742163 в отношении всех заявленных товаров 34 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (28.12.2010) заявки № 2010742163 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям 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.

Согласно подпункту 2 пункта 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.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «**BT**», в верхней части которого выполнена словесно-графическая композиция, представляющая собой стилизованное изображение герба, внутри которого размещены элементы «BT» и «business tobacco». Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается на имя Дружество с ограничена отговорност «ЮНИОН ТАБАКО ФАКТОРИ», Болгария, в темно-синем, красном, бронзово-золотистом и белом цветовом сочетании в отношении товаров 34 (табачные изделия, а именно сигареты) и услуг 35 (услуги, связанные с продвижением сигарет) классов МКТУ.

Словесный элемент «business tobacco» (бизнес, дело, занятие; табак) заявленного обозначения является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на его соответствие требованиям подпункта 1 и 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров на основании возникновения у них устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным изготовителем товаров, появившимся на рынке до даты приоритета заявленного обозначения.

Из совокупности имеющихся в деле заявки № 2010742163 документов (распечатки из сети Интернет, материалы, представленные ООО «СаШиКо», заявителем и «Булгартабак-Холдинг») усматривается, что заявленное обозначение в целом воспроизводит обозначение, используемое крупнейшим в Болгарии производителем табачных изделий – компанией «Булгартабак-Холдинг» для индивидуализации однородных товаров (сигарет).

Наименование и дизайн упаковки указанных сигарет были разработаны по заказу «Булгартабак-Холдинг» и переданы ему как объекты авторских прав в целях маркировки производимых и реализуемых предприятием табачных изделий. В течение нескольких десятилетий сигареты «ВТ» в значительных объемах экспортировались в СССР и в последствии на территорию Российской Федерации, в связи с чем данное обозначение приобрело узнаваемость и репутацию у целевой группы потребителей.

Известность компании «Булгартабак» и товаров, маркированных знаком «ВТ», подтверждается также результатами социологического исследования, проведенного ОАО «ВЦИОМ», согласно которому данные сигареты известны 87,4% респондентов, при этом большинство из них (73,7 % знают эту марку более 20 лет). Компанией производителем сигарет считают компанию «Булгартабак» 62,5 % респондентов. Необходимо отметить, что указанный показатель по знанию производителя приведен среди всех опрошенных, а среди респондентов, кому знакомы сигареты «ВТ» он еще более высок (68,2 %).

В этой связи появление на российском рынке сигарет, маркированных



заявленным обозначением **ВТ**, способно вызвать в сознании потребителя ошибочное представление о том, что производитель этих товаров имеет непосредственное отношение, либо связан родственными отношениями с известным болгарским производителем табачных изделий - «Булгартабак-Холдинг».

Следует отметить, что в представленном заявителем отчете о социологическом исследовании рынка табачных изделий на территории Российской Федерации (в частности, по марке сигарет «ВТ») приведены данные о том, что данная марка знакома более 20 лет 59,0% респондентов, то есть со времен «советского периода». При этом на открытый вопрос о компании-производителе сигарет «ВТ», предоставляющий респонденту полную свободу в ответе на задаваемый вопрос, 1,18% опрошенных предположили, что сигареты производятся компанией «Булгартабак» (следует обратить внимание, что все остальные указанные компании (12) не набрали число голосов выше 0,25 % респондентов, в том числе компания заявителя – 0,07%).

Таким образом, представленный заявителем социологический отчет не опровергает сделанные выше выводы о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно компании «Булгартабак-Холдинг».

Что касается деятельности первоначального заявителя по рассматриваемой заявке - ООО «СаШиКо» по производству сигарет «ВТ» с 2007 года, то коллегия палаты по патентным спорам не усматривает, что в результате данной деятельности репутация товарного знака «ВТ», приобретенная именно болгарской компанией «Булгартабак-Холдинг», кардинально изменилась и в сознании потребителя ассоциируется теперь с ООО «СаШиКо».

Согласно имеющимся в материалах дела заявки документам в настоящее время компании «Булгартабак-Холдинг» предпринимает действия, направленные на возобновление производства сигарет «ВТ» и реализации их на территории Российской Федерации.

В этой связи при предоставлении заявителю исключительного права на использование данного обозначения при маркировке товаров 34 и услуг 35 классов МКТУ, при отсутствии такого права у компании «Булгартабак-Холдинг», имеющей определенную коммерческую репутацию в отношении

рассматриваемого обозначения, усматривается противоречие общественным интересам согласно требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010742163 основано также на наличии сходного до степени смешения знака [1].



Знак «» [1] представляет собой комбинированные обозначения в виде вертикально-ориентированного изображения пачки сигарет, в центре которой расположен элемент «BT». В верхней и нижней части пачки выполнены горизонтальные полосы, при этом в центре верхних полос размещен ромб с вписанным в него числом «20». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ: «cigarettes».



В ходе сравнительного анализа обозначений  и  было установлено, что они являются сходными в целом, поскольку включают тождественный буквенный элемент «BT», который является основным индивидуализирующим элементом. Кроме того, оба обозначения производят сходное общее зрительное впечатление, что обусловлено одинаковым композиционным построением (сверху размещен изобразительный элемент, в центре – буквенный) и присутствием в них совпадающего элемента «BT» с одинаковой графической проработкой. При этом присутствие в заявленном обозначении дополнительных элементов «BT» и «business tobacco», выполненных внутри изобразительного элемента, не влияет коренным образом на восприятие обозначения в целом.

Товары и услуги 34, 35 классов МКТУ, указанные в перечне заявки № 2010742163, и товары 34 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку [1], однородны, поскольку относятся к одному роду/виду

(табачные изделия и услуги, связанные с продвижением товаров), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Сопровождение однородных товаров и услуг сходными знаками может привести к смешению товаров разных производителей и услуг, оказываемых разными лицами.

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи со сходством до степени смешения со знаком [1] также является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 12.07.2013, оставить в силе решение Роспатента от 15.04.2013.