

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 № 2010742161 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010742161 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 № 2010742161 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 , содержащее изобразительный элемент в виде стилизованной окружности с разноцветными частями и линиями и словесный элемент «ИНТЕР» (буква «Т» связывает все

слово). Обозначение выполнено с использованием коричневого, охристо-желтого, бронзово-бежевого, темно-серого, светло-серого, серебристо-серого и белого цветов.

Роспатентом 15.04.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010742161 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 пункта 3 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 ИНТЕР», «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 «ИНТЕР», 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 «ИНТЕР» 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.

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»;

- 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 «ИНТЕР» 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.д.о.п.и.», «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 (испидивением заказчика) ООО «ТФ «Омь» и ООО «ЮнионТабак Фэктори» выпускают сигареты под обозначениями «SweetSmell», «Sensation», «ВТ-Business Tobacco», «р.о.д.о.п.и.», «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 № 2010742161 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 № 2010742161 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).

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «ИНТЕР», в верхней части которого выполнен изобразительный элемент в виде окружностей и линий. Под изобразительным элементом выполнен словесный элемент «ИНТЕР», выполненный заглавными буквами русского алфавита (буква «Т» - стилизована). Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается на имя Дружество с ограничена отговорност «ЮНИОН ТАБАКО ФАКТОРИ», Болгария, в коричневом, охристо-желтом, бронзово-бежевом, темно-сером, светло-сером, серебристо-сером и белом цветовом сочетании в отношении товаров 34 (табачные изделия, а именно сигареты) и услуг 35 (услуги, связанные с продвижением сигарет) классов МКТУ.

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 № 2010742161 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 «ИНТЕР» 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 «ИНТЕР», подтверждается также результатами социологического исследования, проведенного ОАО «ВЦИОМ», согласно которому данные сигареты известны 82,9% респондентов, при этом большинство из них (74,6 % знают эту марку более 20 лет). Компанией производителем сигарет считают компанию «Булгартабак» 68,2 % респондентов.

В этой связи появление на российском рынке сигарет, маркированных



заявленным обозначением **ИНТЕР**, 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 «ИНТЕР») приведены данные о том, что данная марка знакома более 20 лет 67,6% респондентов, то есть со времен «советского периода». При этом на открытый вопрос о компании-производителе сигарет «ИНТЕР», 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 0,22 % респондентов, в том числе компания заявителя – 0,08%).

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 «ИНТЕР» с 2007 года, то коллегия палаты по патентным спорам не усматривает, что в результате данной деятельности репутация товарного знака «ИНТЕР», 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 «ИНТЕР» 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.

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса 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.