

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 от 15.04.2013, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.07.2013, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011730930 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011730930 с приоритетом от 21.09.2011 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 №2011730930 было передано «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 в виде этикетки , в центральной части которой на фоне голубого неба с облаками выполнено



стилизованное изображение самолета. Над изображением самолета на двух строках выполнены элементы «TU-134» и «FILTER CIGARETTES» (сигареты с фильтром). В отношении словесных элементов «FILTER CIGARETTES» самостоятельная правовая охрана не испрашивается. Обозначение выполнено с использованием белого, светло-желтого, желтого, желто-бежевого, голубого, серо-голубого, синего, темно-синего, красного, черного цветов.

Роспатентом 15.04.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011730930 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 1, 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 TU-134», «Булгартабак») для индивидуализации товаров, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ. Компания «Булгартабак-Холдинг» была организована в 1951 году и является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров табака и табачной продукции. Согласно справке, полученной 08.11.2012 от «Булгартабак-Холдинг», сигареты «TU-134» были впервые внедрены в производство в 1986 году на принадлежащей компании табачной фабрике в городе Хасково. На протяжении нескольких десятилетий компания поставляла на экспорт, сначала в СССР, а затем и в Российскую Федерацию, табачные изделия, маркированные обозначением «TU-134», что обеспечило известность указанных товаров среди потребителей на территории Российской Федерации.

Довод заявителя о том, что компания «Булгартабак-Холдинг» за период 2000 – 2013 год не осуществляло 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 «TU-134» 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, Радопи, TU-134, а также вероятности введения в заблуждение потребителей относительно места производства сигарет, произведенному ОАО «ВЦИОМ», предоставленного представителями компании «Булгартабак-холдинг». Согласно опросу, сигареты, маркированные обозначением «TU-134», известны 90,0% респондентов, и 45,6% - середина начавших курить после 2000 года, при этом, компанией производителем считают компанию «Булгартабак» - 66,3% среди респондентов начавших курить до 2000 года, 38,5% - среди тех, кто начал курить после 2000 года.

Кроме того, 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.

Что касается словесных элементов «FILTER CIGARETTES» (в переводе с английского языка «сигареты с фильтром»), то они являются неохраняемыми.

Суммируя вышеизложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров и услуг 34 и 35 классов МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с данным решением Роспатента в возражении, поступившем 17.07.2013, 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 «TU-134» 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 (испидивением заказчика) ООО «ТФ «Омь» и ООО «ЮнионТабак Фэктори» выпускают сигареты под обозначениями «SweetSmell», «Sensation», «BT-Business Tobacco», «*р.*о*.g.*о.*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 №2011730930 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 (21.09.2011) заявки №2011730930 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение в виде этикетки, в центральной части которой на фоне голубого неба с облаками выполнено стилизованное изображение самолета. Над изображением самолета на двух строках выполнены элементы «TU-134» и «FILTER CIGARETTES» (сигареты с фильтром).

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается на имя Дружество с ограничена отговорност «ЮНИОН ТАБАКО ФАКТОРИ», Болгария, в

отношении товаров 34 (табачные изделия, а именно сигареты) и услуг 35 (услуги, связанные с продвижением сигарет) классов МКТУ.

Словесные элементы «FILTER CIGARETTES» (сигареты с фильтром) заявленного обозначения являются неохраноспособными, поскольку представляют собой указание на вид товара. Вывод о несоответствии указанных элементов требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и их включении в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемых элементов заявителем не оспаривался.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, либо лица, оказывающего услуги.

Обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров (места производства 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 №2011730930 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).

Производство сигарет «TU-134» началось в 1968 году. 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 «TU-134» 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 «TU-134», подтверждается также результатами социологического исследования, проведенного ОАО «ВЦИОМ», согласно которому данные сигареты известны 45,6% респондентов, при этом, компанией производителем считают компанию «Булгартабак» 38,5% респондентов. Необходимо отметить, что указанные показатели касаются той части респондентов, которые отнесли себя к курильщикам, начавшим курить после 2000 года, то есть в тот период, который продукция компании «Булгартабак» на российском рынке не присутствовала. Что касается знания сигарет и их производителя респондентами, начавшими курить до 2000 года, то эти показатели еще более значительные (90,0% и 66,3%, соответственно).

В этой связи появление на российском рынке сигарет, маркированных



заявленным обозначением , 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 «TU-134») приведены данные о том, что данная марка знакома более 20 лет 38,4% респондентов, то есть со времен «советского периода». При этом на открытый вопрос о компании-производителе сигарет «TU-134», предоставляющий респонденту полную

свободу в ответе на задаваемый вопрос, 8,9% опрошенных предположили, что сигареты производят в Болгарии, либо компанией «Булгартабак».

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 «TU-134» с 2007 года, то коллегия палаты по патентным спорам не усматривает, что в результате данной деятельности репутация товарного знака «TU-134», 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 «TU-134» 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.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.07.2013, оставить в силе решение Роспатента от 15.04.2013.