

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 16.06.2015, поданное по поручению компании AKTSIONERNO DROUJESTVO «BULGARTABAC-HOLDING», Болгария (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 №580827, при этом установила следующее.



Международная регистрация №580827 знака  произведена Международным Бюро ВОИС 11.02.1992 с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 25.04.2013 на имя заявителя – AKTSIONERNO DROUJESTVO «BULGARTABAC-HOLDING», «Graf Ignatiev» Str. 62 BG-1000 SOFIA (BG), в отношении товаров 34 класса МКТУ «cigarettes».

Роспатентом 25.02.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №580827. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение воспроизводит изображение и указание модификации первого советского реактивного пассажирского самолета (TU-134),

спроектированного Конструкторским бюро во главе с авиаконструктором А.Н. Туполевым. Эта аббревиатура марки самолета известна во многих странах мира как символ ОКБ «ТУПОЛЕВ». Следовательно, натуралистическое изображение самолета и использование словесного элемента «TU-134» в обозначении применительно к любому товару будет ассоциироваться в сознании потребителей с этим предприятием.

Также экспертизой отмечается, что этикетка «TU-134» была зарегистрирована в качестве товарного знака в 1994 году на имя российского предприятия – ТОО «Ройал Флэш», Москва (товарный знак по свидетельству №122082), затем переуступлена болгарской компании АД «Фьюрст Файненшнъл», далее предприятию «Нубурн Лимитед», Кипр, а в декабре 2011 года Решением Роспатента правовая охрана товарного знака по свидетельству №122082 в отношении товаров 34 класса МКТУ была досрочно прекращена. При этом за все время действия указанного свидетельства товары производились по лицензиям российскими предприятиями – ООО «Международная табачная компания», Сочи; ЗАО ПИК «Идигов продукт», Москва; ООО «Группа новопром», Москва; фирма «Интертаб групп», Москва; ООО «Бартекс-М», Москва; ООО «СК Табак», Москва. Учитывая тот факт, что на пачках сигарет дается информация об их производителе, представляется спорным утверждение, что заявленное обозначение ассоциируется исключительно с «Булгартабак-холдинг АД».

Исходя из вышесказанного, использование в болгарском товарном знаке атрибутов, связанных с широко известным российским предприятием, является ложным указанием в отношении производителя товаров.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 16.06.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- необоснован довод экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку не существует ни одного подтверждения тому, что производитель авиационной техники - Конструкторское бюро Туполева, когда-либо производил сигареты, в то время как заявитель является всемирно известным изготовителем именно сигарет,

что подтверждается участием в многочисленных выставках и наличием регистраций товарного знака «TU-134» в различных странах;

- комбинированное обозначение «TU-134» было разработано специалистами технологической группы при Институте табака и табачных изделий в г. Пловдив под руководством Едуарда Язджияна, являвшегося в то время частью системы «Булгартабак», дизайнером упаковки сигарет являлся Никола Боев, предложение о наименовании марки сигарет «TU-134» исходило от Управления Табачной промышленности СССР;

- болгарские сигареты «TU-134» на протяжении 40 лет поставлялись на экспорт сначала в СССР, а затем в Россию и другие страны СНГ, так, например, в 1998 году в России было реализовано 505 тонн сигарет, а в 2000 – 139 тонн;

- в настоящее время компания АД «Булгартабак-Холдинг» предпринимает действия, направленные на расширение в Российской Федерации производства и продаж сигарет, маркированных заявленным обозначением, на производственных мощностях Погарской сигаретно-сигарной фабрики (г. Брянск), а также имеет свое представительство в Москве;

- отсутствие ввода потребителя в заблуждение относительно производителя сигарет, маркированных обозначением «TU-134», подтверждается опросом Всесоюзного центра изучения общественного мнения (далее - ВЦИОМ), о степени известности сигарет «TU-134» и их производителя - компании «Булгартабак», проведенным в декабре 2012 года в Дальневосточном, Приволжском, Северозападном, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Центральном и Южном округах среди респондентов, курящих до 2000 года и с 2000 года;

- согласно проведенному социологическому исследованию большинству респондентов, начавших курить до 2000 года, знакомы сигареты «TU-134» (72,9 % от общего числа респондентов), при этом 68,9% от общего числа респондентов, знакомых с сигаретами марки «TU-134», полагают, что они производятся в Болгарии, и выпускает их компания «Булгартабак» (от 59,9 % от общего числа респондентов);

- дополнительно можно отметить, что в сети Интернет по запросу «сигареты «TU-134» появляется информация, связанная только с АД «Булгартабак-Холдинг»;

- указанное подтверждается решением Федеральной антимонопольной службы, основанным на подробном изучении представленных АД «Булгартабак-Холдинг» материалов и опроса ВЦИОМ о наличии у обозначения «TU-134» известности и широкой различительной способности в отношении АД «Булгартабак-Холдинг» для сигарет «TU-134»;

- дополнительными обстоятельствами, подтверждающими ассоциирование обозначения «TU-134» с заявителем, является мнение Роспатента, изложенное в решении от 31.10.2013 по заявке №2011730930;

- также по заявке №2013700401 Роспатентом принято решение от 23.06.2015 о государственной регистрации товарного знака, сходного с заявленным обозначением до степени смешения;

- все указанные выше материалы, в отличие от не обоснованных документально выводов экспертизы, являются фактическим подтверждением того, что в результате массового и длительного использования компанией АД «Булгартабак-Холдинг» обозначения «TU-134» для маркировки сигарет это обозначение приобрело известность на территории Российской Федерации в отношении конкретного лица, а, следовательно, никоим образом не может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, а также их происхождения;

- относительно довода экспертизы о том, что наличие товарного знака №122082 и лицензий на использование данного знака, зарегистрированных на имя различных лиц, свидетельствует о наличии различных производителей сигарет, маркированных обозначением «TU-134», следует отметить, что решением Роспатента от 11.12.2011 досрочно прекращена правовая охрана данного знака именно по причине его неиспользования, а, следовательно, уже установлено, что нет никаких фактических материалов, подтверждающих использование знака, как правообладателем, так и лицензиатами.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №580827 в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигареты».

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ ОАО «Туполев»;
2. Справка «Как были созданы марки сигарет «ТУ-134», «СТЮАРДЕССА», «БТ», «РОДОПИ», «ИНТЕР», являющиеся собственностью БУЛГАРТАБАК»; Сертификат №2861 от 29.10.2012; Сведения о приватизационных процедурах АД «Булгартабак-Холдинг»;
3. Протокол от 20.02.1993 заседания Художественного совета «БУЛГАРТАБАК»;
4. Справка о реализации сигарет АД «Булгартабак-Холдинг», лицензионный договор от 24.04.1996 с приложением, договор о предоставлении дистрибьюторских прав от 29.06.1995 с приложениями, в том числе грузовыми таможенными декларациями;
5. Соглашение о намерениях между заявителем и ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» от 01.03.2013; распечатка с Интернет-сайта о московском представительстве АД «Булгартабак-Холдинг»; письмо от АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» об объемах производства сигарет, маркированных обозначением «ТУ-134» в 2014 и 2015 гг.
6. Материалы об участии в выставке в Дубае в 2012 г.;
7. Список товарных знаков АД «Булгартабак-Холдинг» в различных странах;
8. Выдержки из буклета «Продуктовая линия «Булгартабак»;
9. Справка об участии компании в Выставках в период с 01.09.2009 г. по 01.09.2012 г.;
10. Фрагмент опроса ВЦИОМ в декабре 2012 г.;
11. Распечатка из Интернета по запросу - сигареты марки «ТУ-134»;
12. Решение ФАС РФ от 24.06.2014;

13. Заключение коллегии палаты по патентным спорам к решению Роспатента от 31.10.2013 по заявке №2011730930;

14. Протокол заседания коллегии по заявке №2013700401 от 21.05.2015.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.04.2013) территориального расширения на Российскую Федерацию знака по международной регистрации №580827 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, 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.



Заявленное обозначение **TU-134** является комбинированным, включает в свой состав прямоугольник, большая верхняя часть которого выполнена в темно-сером цвете, а нижняя – в светло-сером. На темно-сером фоне расположено изображение взлетающего самолета. В нижней части прямоугольника на фоне светло-серого цвета

расположен элемент «TU-134», в котором буквы «TU» выполнены стандартным шрифтом латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №580827 испрашивается для товаров 34 класса МКТУ «cigarettes» («сигареты»).

В оспариваемом решении Роспатента от 25.02.2015 указывается на несоответствие знака по международной регистрации №580827 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что знак ассоциируется с продукцией, спроектированной в Конструкторском бюро А.Н. Туполева, т.е. с ОАО «Туполев».

В этой связи следует отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами лица, подавшего возражение, в силу чего у потребителя сложилось устойчивое представление о принадлежности товаров, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, одному лицу.

Как справедливо было отмечено заявителем в рассматриваемом возражении от 16.06.2015, объективно отсутствует какая-либо информация о том, что известное авиаконструкторское предприятие - ОАО «Туполев» когда-либо осуществляло производство табачной продукции, в частности, сигарет, маркированных заявленным обозначением «TU-134».

В свою очередь из имеющихся в деле документов усматривается, что Акционерное дружество «Булгартабак-Холдинг» является предприятием, осуществляющим на протяжении нескольких десятков лет производство и реализацию табачной продукции, в том числе сигарет «TU-134», которые начали производиться в конце 60-х годов прошлого века [2].

При этом заявленное обозначение фактически воспроизводит этикетку сигаретной пачки «TU-134», дизайн [3] которой был разработан болгарским предприятием задолго до даты приоритета знака по международной регистрации №580827.

В течение нескольких десятилетий сигареты «TU-134» экспортировались в СССР и, впоследствии, на территорию Российской Федерации [2], [4], в связи с чем обозначение, включающее изображение взлетающего самолета и буквенно-цифровой элемент «TU-134», приобрело узнаваемость и определенную репутацию у потребителей сигаретной продукции.

Из материалов дела [2] усматривается, что 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 «TU-134», что подтверждается контрактом [5] 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 [10] свидетельствует о том, что комбинированное обозначение «TU-134» известно российским потребителям как средство индивидуализации сигарет болгарского производства и ассоциируется с заявителем по рассматриваемой заявке.

Так, подавляющему большинству опрошенных респондентов, начавших курить до 2000 года (90,0%) известны сигареты «TU-134», причем большинство из них знают данную марку более 20 лет (74,2%). Среди участников опроса, курящих с 2000 года и позже, сигареты «TU-134» известны 45,6%. При этом большинство опрошенных из тех, кому знакомы сигареты «TU-134» (77,0% среди начавших

курить до 2000 года и 43,2% среди курящих с 2000 года) связывают их производство с Болгарией. Кроме того, большинство опрошенных, кому знакомы указанные сигареты (66,3% - начавшие курить до 2000 года и 38,5% - 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 «TU-134». Исходя из выводов, изложенных в Решении ФАС России от 24.06.2013 по делу №1-14-123/00-08-12 [12], указанное обозначение представляет собой средство индивидуализации сигарет, производство которых длительное время осуществлялось болгарской компанией Акционерное дружество «Булгартабак-Холдинг», т.е. заявителем по рассматриваемой заявке. Аналогичные выводы также были ранее изложены в решении Роспатента от 31.10.2013 по заявке №2011730930 [13], а также в решении Роспатента от 23.06.2015 по заявке №2013700401.

Таким образом, в силу изложенных выше обстоятельств, свидетельствующих об ассоциировании заявленного обозначения с определенной маркой сигарет, выпускаемых длительное время болгарским предприятием «Булгартабак-Холдинг», коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

В связи с изложенным указанный в решении Роспатента довод о несоответствии знака по международной регистрации №580827 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса представляется необоснованным.

Что касается приведенных в решении Роспатента от 25.02.2015 сведений о существовании товарного знака «TU-134» по свидетельству №122082 и лицензий на его использование, зарегистрированных на имя различных лиц, то следует отметить, что указанные факты еще не свидетельствуют о том, что данные лица осуществляли производство сигарет под этим товарным знаком. Более того, как справедливо отметил заявитель, правовая охрана товарного знака по свидетельству №122082 была досрочно прекращена Роспатентом 15.12.2011 по причине его неиспользования, а, следовательно, ранее уже было установлено, что нет никаких

фактических материалов, подтверждающих использование знака как правообладателем, так и лицензиатами. Следовательно, нет оснований полагать, что обозначение «TU-134» ассоциируется не с заявителем, а с какими-то иными лицами.

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

удовлетворить возражение от 16.06.2015, отменить решение Роспатента от 25.02.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №580827 в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ «cigarettes».