

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.07.2013, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011730928 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011730928 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 №2011730928 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 верхней части которой на сине-зеленом фоне выполнен оригинальный

изобразительный элемент желтого цвета, а в нижней части размещен вытянутый в горизонтальном направлении прямоугольник с черно-зеленым контуром. В центральной части этикетки расположен словесный элемент «Stewardess», выполненный оригинальным шрифтом желтого цвета буквами латинского алфавита. Под словесным элементом справа расположены цифра «20» и слова «сигарет с фильтром», выполненные стандартным мелким шрифтом буквами русского алфавита сине-зелёного цвета.

Роспатентом 15.04.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011730928 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, 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 Stewardess», «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. Согласно справке, полученной 08.11.2012 от «Булгартабак-Холдинг», сигареты «Stewardess» были впервые внедрены в производство в 1986 году на принадлежащей компании табачной фабрике в городе Плевна. На протяжении нескольких десятилетий компания поставляла на экспорт, сначала в СССР, а затем и в Российскую Федерацию, табачные изделия, маркированные обозначением «OPAL», 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 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 «Stewardess» 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, ТУ-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 «Stewardess», известны 88,6% респондентов (74,5% знают о них более 20 лет), при этом, компанией производителем считают компанию «Булгартабак» - 67,3% среди респондентов начавших курить до 2000 года, 39,5% - 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.

Также экспертизой установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными и словесными товарными знаками

«Stewardess», «Стюардесса», зарегистрированными на имя «Акционерно дружество (Акционерное общество)» «Булгартабак-Холдинг», Республика Болгария, София, ул. Граф Игнатиев, 62, по свидетельствам №175280 [1] с приоритетом от 29.12.1997 (срок действия регистрации продлен до 29.12.2017), №175279 [2] с приоритетом от 29.12.1997 (срок действия регистрации продлен до 29.12.2017), №139507 [3] с приоритетом от 22.08.1994 (срок действия регистрации продлен до 22.08.2014) в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ.

Все цифры и слова, кроме слова «Stewardess» 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 15.07.2013, 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»;

- Роспатентом принято решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Stewardess» по свидетельству №111422, правообладателем которого на момент прекращения правовой охраны являлась компания «Набурн Лимитед», Республика Кипр;

- заявитель не претендует на регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем товарные знаки [1-3], противопоставленные экспертизой в отношении однородных услуг, не являются препятствием для регистрации рассматриваемого обозначения в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ;

- 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 «Stewardess» 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», исчезающее 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 (исждивением заказчика) ООО «ТФ «Омь» и ООО «ЮнионТабак Фэктори» выпускают сигареты под обозначениями «SweetSmell»,

«Sensation», «BT-Business Tobacco», «*p.*o*.g.*o.*n.*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» [4].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011730928 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (21.09.2011) заявки №2011730928 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.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве



товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде этикетки, в верхней части которой на сине-зеленом фоне выполнен оригинальный изобразительный элемент желтого цвета, а в нижней части размещен вытянутый в горизонтальном направлении прямоугольник с черно-зеленым контуром. В центральной части этикетки расположен словесный элемент «Stewardess», выполненный оригинальным шрифтом желтого цвета буквами латинского алфавита. Под словесным элементом справа расположены цифра «20» и слова «сигарет с фильтром», выполненные стандартным мелким шрифтом буквами русского алфавита сине-зелёного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается на имя Дружество с ограничена отговорност «ЮНИОН ТАБАКО ФАКТОРИ», Болгария, в отношении товаров 34 класса МКТУ (табачные изделия, а именно сигареты).

Элементы «20 сигарет с фильтром» заявленного обозначения являются неохраноспособными, поскольку представляют собой указание на количество и вид товара, соответственно. Вывод о несоответствии данных элементов требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и включении их в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемых элементов заявителем не оспаривается.

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 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 №2011730928 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 «Stewardess» 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 «Stewardess» 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 «Stewardess», подтверждается также результатами социологического исследования, проведенного ОАО «ВЦИОМ», согласно которому данные сигареты известны 88,6% респондентов, при этом, компанией производителем сигарет считают компанию «Булгартабак» 39,5% респондентов. Необходимо отметить, что указанный показатель по знанию производителя касается 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 производителя сигарет респондентами, начавшими курить до 2000 года, то этот показатель еще более значительный (67,3%).

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 «Stewardess») приведены данные о том, что данная марка знакома более 20 лет 38,3% респондентов, то есть со времен «советского периода». При этом на открытый вопрос о компании-производителе сигарет «Stewardess», предоставляющий респонденту полную свободу в ответе на задаваемый вопрос, 9,3% 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 с 2007 года, то коллегия палаты по патентным спорам не усматривает, что в результате данной деятельности репутация товарного знака «Stewardess», 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 «Stewardess» и реализации их на территории Российской Федерации.

В этой связи при предоставлении заявителю исключительного права на использование данного обозначения при маркировке товаров 34 класса 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 №2011730928 основано также на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-3], которые ранее были зарегистрированы на имя вышеупомянутой широко известной компания «Булгартабак-Холдинг» в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Товарные знаки [1-2] представляют собой комбинированные обозначения в виде прямоугольника, горизонтально разделенного на две части. В верхней части прямоугольника размещен оригинальный изобразительный элемент, а в нижней части - словесные элементы «Стюардеса» [1] и «Stewardess» [2].

Товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение «СТЮАРДЕСА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарных знаков [1-3] было установлено, что знаки являются сходными, поскольку включают семантически тождественный и фонетически сходный словесный элемент «Stewardess»/«Стюардеса», который является основным индивидуализирующим элементом. Кроме того, товарные знаки [1-2] и заявленное обозначение ассоциируются друг с другом в целом, поскольку помимо совпадающего словесного элемента в них присутствует тождественный изобразительный элемент.

Необходимо отметить, что степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их

маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения товарных знаков и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые должны рассматриваться как однородные. В силу фонетического сходства и семантического тождества словесных элементов «Stewardess»/«Стюардеса», а также за счет присутствия идентичных изобразительных элементов, сравниваемые знаки обладают высокой степенью сходства.

В этой связи товары 34 класса МКТУ (сигареты), в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и услуги 35, 42 классов МКТУ (реализация товаров, реклама, сбыт товаров через посредников, в том числе возможно и сигарет), указанные в перечне товарных знаков [1-3], были признаны однородными.

При высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков имеет место принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о том, что производителем указанных товаров и лицом, оказывающим перечисленные выше услуги, является одно и то же лицо (либо это взаимосвязанные компании).

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-3], что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.07.2013, оставить в силе решение Роспатента от 15.04.2013.