


**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 поступившее 30.11.2016 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №561752, поданное по поручению ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика», г. Погар (далее – лицо, подавшее возражение; ОАО «ПССФ»), при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2013737619 с приоритетом от 31.10.2013 зарегистрирован 15.01.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №561752 на имя ООО «Торговая фирма «ОМИЧ», 644076, г. Омск, ул. Петра Осминина, д. 26. (далее - правообладатель) в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Согласно сведениям, внесенным в Госреестр 22.06.2016, адрес правообладателя был изменен на следующий: 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.219, корп.2.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №561752 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- ОАО «ПССФ», являющееся одним из старейших производителем табачной продукции в России и выпускающее сигареты «ЛУЧ» на протяжении 10 лет, заинтересовано в подаче настоящего возражения;

- обозначении «ЛУЧ» представляет собой известную на российском рынке с 1990 года торговую марку сигарет, производимую более 20 лет различными табачными фабриками, поэтому утратило различительную способность и не может выступать в качестве средства индивидуализации продукции какого-либо производителя, при этом в оспариваемом товарном знаке обозначение «ЛУЧ» занимает доминирующее положение;

- сигареты «ЛУЧ» производятся и реализуются ОАО «ПССФ» с 2003 по 2016 гг. как самостоятельно, так и по заказу и под контролем табачных фабрик на основании лицензионных договоров: ООО «Канская табачная фабрика (ООО «КТФ») с использованием товарного знака ООО «КТФ» по свидетельству №62414; ООО «Бийская табачная фабрика» (ООО «БТФ») с использованием товарного знака ООО «БТФ» по свидетельству №29555;

- сравнение этикеток табачной продукции под обозначением «ЛУЧ», производимой ОАО «ПССФ» и других производителей, с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №561752 показало, что они производят сходное до степени смешения впечатление за счет наличия тождественного словесного элемента «ЛУЧ» и тождественного композиционного и графического решения, при этом использование разных цветов в целом на восприятие обозначений не влияет;

- в связи с длительным использованием обозначения «ЛУЧ» на этикетках табачной продукции ОАО «ПССФ», реализуемой в различные регионы России, регистрация оспариваемого товарного знака «ЛУЧ» по свидетельству №561752 на имя ООО «Торговая фирма «Омич» способна ввести потребителя в заблуждение отношении товара и его производителя.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №561752 недействительным в отношении товаров 34 класса МКТУ.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы:

- Копия технических условий ТУ 10-048497-6-90 [1];

- Изображения упаковок сигарет «ЛУЧ», изготовленных в соответствии с ТУ10-048497-6-90 Бийской табачной фабрикой, «НЕВО ТАБАК», Омской табачной фабрикой, Астраханской табачной фабрикой, Табачной фабрикой «Р.Дж.Р.Петро» [2];

- Информация из сети Интернет по запросу «максимальные цены на сигареты 2013 г.» [3];

- Копия официального письма ООО «Петро» за подписью Генерального директора г-на Эдвина Роса Ривера [4];

- Сведения из сети Интернет о продукции ОАО «Канская табачная фабрика», <http://kansktabak.ru> [5];


- Сведения из сети Интернет о продукции ОАО «Бийская табачная фабрика», <http://www.cityexpo.ru> [6];


- Сведения из сети Интернет «Девичья курилка», <https://smokigirl.org> [7];

- Сведения из сети Интернет о продукции «Юнион Табакко Фэктори», <http://utfrussia.com> [8];

- Сведения из сети Интернет по запросу «ООО птф табачная фабрика сигареты луч», <https://yandex.ru/images> [9];

- Этикетка сигарет «ЛУЧ» и фотографии ассортимента продукции производства ОАО «ПССФ», <https://yandex.ru/images> [10];

- Этикетка сигарет «ЛУЧ», изготовленных под контролем ООО «Канская табачная фабрика», и сведения о принадлежащем ему товарном знаке «» по свидетельству №62414 [11];

- Этикетки сигарет «ЛУЧ», изготовленных под контролем ООО «БТФ», и сведения о принадлежащем ему товарном знаке «» по свидетельству №29555 [12];

- Копия справки об объемах производства ОАО «ПССФ» сигарет «ЛУЧ» за 2003-2016гг. [13];

- Копии товарных накладных, касающихся поставок сигарет «ЛУЧ» производства ОАО «ПССФ» [14];

- Копии договоров поставки сигарет в пользу лицензиаров ООО «Канская табачная фабрика» и ОАО «Бийская табачная фабрика» [15].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №561752, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью, подтверждением чего является наличие ранее зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «ЛУЧ» в отношении широкого перечня товаров и услуг на имя разных лиц, в частности, товарного знака по свидетельству №118858 с приоритетом от 14.10.1993, зарегистрированного на имя ООО «Петро» для товаров 34 класса МКТУ «сигареты» и услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров», правовая охрана которого действовала вплоть до 14.10.2013;

- за короткий период времени, прошедший с момента истечения срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству №118858 до момента подачи заявки на оспариваемый товарный знак, обозначение «ЛУЧ» не могло утратить различительную способность;

- тот факт, что в период действия исключительного права на товарный знак по свидетельству №118858 какие-либо иные хозяйствующие субъекты выпускали однородную продукцию под сходным или тождественным обозначением, свидетельствует лишь о нарушении прав правообладателя этого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №561752 имеет существенные графические отличия (цветовое исполнение: фиолетовое, белое, желтое) как от товарного знака по свидетельству №118858, так и от представленных в возражении упаковок сигарет, что повышает его различительную способность;

- правообладателю принадлежат исключительные права в отношении товаров 34 класса МКТУ на иные товарные знаки по свидетельствам №490426 и №497678, которые используются вместе с товарным знаком по свидетельству №561752;

- за период использования оспариваемого товарного знака по свидетельству №561752 с 2013 года были затрачены значительные суммы на продвижение товара

под этим обозначением, знак приобрел высокую различительную способность и стал ассоциироваться непосредственно с ООО «Торговая фирма «ОМИЧ»;

- довод возражения о том, что обозначение «ЛУЧ» способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, носят субъективный характер и не соответствует действительности;


- в поданном возражении содержатся взаимоисключающие основания, поскольку не обладающее различительной способностью обозначение, как утверждает лицо, подавшее возражение, не может вводить кого-либо в заблуждение относительно товара и изготовителя.

Таким образом, в отзыве правообладателя изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №561752.

В качестве приложений к отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- Распечатки сведений о товарных знаках, включающих словесные обозначения «ЛУЧ» [16];



- Распечатки сведений о товарном знаке «» по свидетельству №118858 [17];

- Образец продукции и этикетка [18];

- Распечатка сведений о товарных знаках «**GOLDEN GOR**» по свидетельствам №490426 и «**GOLDEN BEAR**» по свидетельству №497678 [19];

- Копии договоров поставки и товарных накладных [20].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле лиц, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (31.10.2013) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Перечень обозначений, отнесенных к категории не обладающих различительной способностью, изложен в пункте 2.3.1 Правил и не является исчерпывающим. При этом под такими обозначениями следует понимать обозначения, которые в силу своего характера не способны вызывать необходимых и достаточных ассоциаций для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака.


В соответствии с пунктом 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 его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 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.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №561752 с приоритетом от 31.10.2013 является комбинированным, включает в свой состав горизонтально ориентированный прямоугольник, разделенный наклонной полосой белого цвета на две трапеции фиолетового и желтого цветов. На фоне прямоугольника расположен словесный элемент «ЛУЧ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак по свидетельству №561752 зарегистрирован в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; табак; табак жевательный; табак нюхательный; травы курительные».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку №561752 подается ОАО «ПССФ», сферой деятельности которого является производство табачной продукции, однородной товарам, содержащимся в перечне товаров 34 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, в частности, сигарет, маркированных обозначением «ЛУЧ». В связи с изложенным у коллегии имеются основания для признания наличия заинтересованности ОАО «ПССФ» при подаче возражения.

В свою очередь в части доводов возражения о несоответствия оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Основным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака по свидетельству №561752, выполненного в виде этикетки для сигаретно-табачной продукции, является словесный элемент «ЛУЧ». Согласно данным Толкового словаря русского языка под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (см. <https://dic.academic.ru>) слово «ЛУЧ» имеет следующие значения в лексике русского языка: 1. узкая полоса света, исходящая от яркого светящегося предмета; 2. остронаправленный поток частиц энергии; 3. часть прямой линии, лежащая по одну сторону от какой-нибудь ее точки.

Исходя из имеющейся семантики словесного элемента «ЛУЧ», применительно к товарам 34 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака, само по себе данное обозначение воспринимается в качестве фантазийного элемента.

Вместе с тем, в возражении приведены доводы о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью в силу его использования задолго до даты приоритета в хозяйственной деятельности широким кругом лиц, в силу чего не способен ассоциироваться с каким-то определенным производителем.

Так, в поступившем возражении содержатся технические условия ТУ 10-048497-6-90 на сигареты овальные «ЛУЧ» [1], датированные 24 апреля 1990 года. Как указано в пояснительной записке к техническим условиям, марка сигарет «ЛУЧ» разработана с целью предупреждения ухудшения обеспечения населения сигаретами массового ассортимента. Внедрение технических условий позволит рационально использовать ассортимент табачного сырья и удовлетворит спрос населения на овальные сигареты.

В качестве подтверждения введения в гражданский оборот сигарет под обозначением «ЛУЧ», изготовленных в соответствии с техническими условиями [1], лицо, подавшее возражение, ссылается на материалы возражения [2] – [15].

Действительно, в деле имеются распечатки [2], [8], [9] из сети Интернет, на которых приведены фотографии пачек сигарет, выполненных в оригинальной



графической манере (на пачках сигарет нанесены диагональные полосы разной ширины) и маркированных словесным обозначением «ЛУЧ». На пачках сигарет нанесены сведения о производителях продукции, среди которых: ОАО «Бийская табачная фабрика» (г. Бийск), ЗАО «Нево табак» (г. Санкт-Петербург), Омская табачная фабрика (г. Омск), Астраханская табачная фабрика (г. Астрахань), Табачная фабрика «Р.Дж.Р.Петро» (г. Санкт-Петербург), Прокопьевская табачная фабрика (г. Прокопьевск), а также содержится ссылка на упомянутые технические условия ТУ 10-048497-6-90.


Коллегия приняла к сведению доводы правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что часть приведенных в возражении материалов не содержат фактических сведений о том, когда указанные сигареты были введены в гражданский оборот, что не позволяет соотнести их с периодом времени, предшествующим дате приоритета оспариваемого товарного знака. К таким материалам можно отнести упомянутые выше распечатки [2], [8], [9], а также сведения сети Интернет [5], [6], [7], [8], в которых приведена информация о сигаретах «ЛУЧ» производства ОАО «Канская табачная фабрика», ОАО «Бийская табачная фабрика», «Омская табачная фабрика», «Юнион Тобакко Фэктори Лтд».

Вместе с тем, в возражении имеются материалы [3], согласно которым в 2012-2013 годах на рынке табачной продукции были представлены сигареты «ЛУЧ» производства ООО «Петро», ОАО «Донской табак», а также ОАО «ПССФ».

При этом сведения о производстве сигарет «ЛУЧ», произведенных лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, усматриваются также и из совокупности таких имеющихся в деле документов, как фотографии [10] - [12], справка об объемах производства [13], товарно-транспортные накладные за 2011-2012 гг. [14], договор поставки [15].

Также в материалах возражения присутствует письмо от ООО «Петро» [4], в котором приведена информация о том, что указанное лицо вплоть до 14.10.2013



являлось обладателем исключительного права на товарный знак «» по

свидетельству №118858 с приоритетом от 14.10.1993 и осуществляло производство сигарет под этим товарным знаком до 05.05.2012, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Указанные обстоятельства правообладателем оспариваемого товарного знака не отрицаются.

В силу изложенного у коллегии есть основания для вывода о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака несколько независимых друг от друга лиц использовали в гражданском обороте обозначение в виде сигаретной этикетки в графическом оформлении, визуально сходным с оспариваемым товарным знаком, с нанесенным на нее словесным элементом «ЛУЧ».

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что оспариваемое обозначение «ЛУЧ» в отношении товаров 34 класса МКТУ, представляющих собой широкий перечень табачной продукции, однородной сигаретам, в силу его использования разными лицами утратило свою различительную способность до даты приоритета оспариваемого товарного знака и не способно индивидуализировать товары какого-либо конкретного производителя. Следовательно, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №561752 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является обоснованным.

Вместе с тем, материалы возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №561752 содержат доводы о его несоответствии положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Как указывалось выше, оспариваемый товарный знак со словесным элементом «ЛУЧ» является фантазийным для товаров 34 класса МКТУ, вследствие чего не может порождать не соответствующие действительности представления о самом товаре или его свойствах.

Что касается довода возражения о том, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с продукцией ОАО «ПССФ» и его регистрация на имя ООО «Торговая фирма «ОМИЧ» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, то он представляется необоснованным.

Коллегия приняла к сведению имеющиеся в возражении документы об использовании лицом, подавшим возражение, обозначения «ЛУЧ» для маркировки сигарет до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Однако, из приведенных в возражении документов [3], [4] усматривается также, что обозначение «ЛУЧ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовалось в качестве средства индивидуализации сигарет не только лицом, подавшим возражение, но и иными лицами.

Использование спорного обозначения «ЛУЧ» несколькими хозяйствующими субъектами для маркировки однородной продукции (сигарет) до даты приоритета оспариваемого товарного знака опровергает довод лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак «ЛУЧ» по свидетельству №561752 в сознании потребителя ассоциируется именно с продукцией лица, подавшего возражение.

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, а, следовательно, отсутствуют основания для удовлетворения возражения по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №561752 недействительным полностью.**