

**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 28.01.2014, поданное ООО «Промбизнесгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012711489, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012711489 с приоритетом от 11.04.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой этикетку, на которой нанесена карта части западной территории России. На карте имеются элементы, представляющие собой чередующиеся овалы и перевернутые галочки, а также изображение пятиконечной звезды. Над картой дугообразно проходят пять линий белого цвета, над которыми также нанесены чередующиеся между собой овалы и перевернутые галочки, а над ними также расположены пять дугообразных белых линий.

Роспатентом 28.10.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение имеет высокую степень сходства с этикеткой папирос «Беломорканал».

«Беломорканал» - папиросы эпохи СССР, названные в честь Беломоро-Балтийского канала. Марка папирос была создана в 1932 году на заводе имени Урицкого в Ленинграде (автор табачной смеси – технолог Иониди, автор рисунка на пачке – А.Тараканов) и стала популярной из-за низкой цены.

«Беломорканал» до сих пор производится в России и постсоветских республиках. Спрос на него остается стабильным. На данный момент это один из самых узнаваемых сигаретных брендов советской эпохи. Компания «Донской табак» выпускает папиросы «Беломорканал» в сувенирной упаковке по 18 штук. Табачная компания Ligget-Ducat возобновляет выпуск папирос «Беломорканал». Товарный знак «Беломорканал» не закреплен ни за одной из табачных фабрик, продолжающих выпуск этих папирос. Крупнейшим производителем «Беломорканала» является Фабрика им. Урицкого, принадлежащая Japan Tobacco International. См. <http://ru.wikipedia.org>.

Поскольку изобразительный элемент заявленного обозначения тождественен с пачкой папирос «Беломорканал», которые до нашего времени используют различные производители табачной продукции (ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика», ОАО «Петро», ОАО «Донской табак» (см. информацию в Интернете по запросу «Беломорканал»)), заявленное обозначение признано не обладающим различительной способностью, и, следовательно, оно не может выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать товары производителя.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.01.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертизой сделан неверный вывод об отсутствии различительной способности заявленного обозначения;

- различительная способность обозначения - способность обозначения порождать ассоциации, необходимые и достаточные для его запоминания и воспроизведения; основная функция товарного знака - индивидуализировать товар (услугу) среди множества других однородных товаров (услуг);

- экспертиза ошибочно указала, что товарные знаки должны ассоциироваться с конкретными юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями;

- так, товарные знаки, имеющие высокую различительную способность, «Советское» (шампанское), «Птичье молоко» (конфеты) не ассоциируются с конкретным производителем, но, тем не менее, данные товарные знаки являются хорошо запоминаемыми и способны индивидуализировать соответствующий товар среди множества других однородных товаров, хотя выпускаются различными производителями;

- в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 апреля 2006 г. №15736/05 сказано: «... следует учитывать, что требование о наличии у заявленного к регистрации обозначения различительной способности неразрывно связано с функцией товарного знака: обозначение должно способствовать различению объектов, к которым оно применяется»;

- заявленное обозначение обладает различительной способностью, поскольку способно отличать товары (папиросы, сигареты, курительные принадлежности и т.п.) от иных товаров с аналогичными характеристиками;

- довод экспертизы о том, что тождественное заявленному обозначение до нашего времени используется различными производителями табачной продукции не подтвержден материалами дела;

- длительное использование обозначения различными производителями в отношении определенных товаров само по себе не является доказательством потери различительной способности заявленного обозначения, так, в Постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 6 ноября 2012 г. N Ф05-11802/12 по делу №А40-15116/2012 сказано: «... использование какого-либо обозначения несколькими лицами даже длительное время, само по себе не

свидетельствует о том, что указанное обозначение стало видовым наименованием товара»;

- в продаже и в настоящее время имеются папиросы «БОГАТЫРИ», «КАЗБЕК» (<http://www.mirtabaka.ru/Papirosi-Bogatiri-p-6653.html>), а ранее обозначение «Беломорканал» использовалось не только для папирос, но и для сигарет.

- знак «Беломорканал», сходный до степени смешения с заявленным обозначением, был зарегистрирован 26.08.1991 года под номером свидетельства №98446 по 34 классу МКТУ на имя Московской табачной фабрикой «Дукат» (г. Москва), т.е. в 1991 году экспертизой это обозначение было признано охраноспособным;

- объем производства и потребления папирос «БЕЛОМОРКАНАЛ» за 20 лет со дня регистрации этого товарного знака снизился в несколько раз, количество производителей уменьшилось;

- в тоже время, закон не запрещает регистрацию в качестве товарного знака обозначения, которое прекратило свое действие в связи с истечением срока действия либо в связи ликвидацией прежнего правообладателя.

- таким образом, заявленное обозначение имеет высокую различительную способность, не ассоциируется ни с одним из производителей табачной продукции, не является обозначением товаров определенного вида, никоим образом не характеризует товар, не противоречит общественным интересам, а экспертиза неправомерно определила признаки наличия (отсутствия) различительной способности обозначения.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.10.2013 об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (11.04.2012) поступления заявки №2012711489 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

Перечень обозначений, отнесенных к категории не обладающих различительной способностью, изложенный в пункте 2.3.1 Правил, не является исчерпывающим. При этом под такими обозначениями следует понимать обозначения, которые в силу своего характера не способны выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, т.е. различать товары или услуги одних производителей от однородных товаров и услуг других производителей.

Заявленное на государственную экспертизу комбинированное обозначение по заявке №2012711489 представляет собой этикетку, содержащую изобразительные и словесные элементы. Изобразительный элемент выполнен в виде карты западной

территории России с изображением водных ресурсов звезды. Над картой дугообразно проходят пять линий белого цвета, над которыми расположен словесный элемент «ОЛОЛОЛОЛОЛОЛ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита, над которым также проходят пять линий белого цвета. На карте также расположены выполненные стандартным шрифтом кириллицы словесные элементы «ОЛОЛОЛОЛОЛЛ», «ЛЛ.ЛОЛОЛО», «ОЛОЛО-ЛОЛ». Регистрация испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ: «табак; курительные принадлежности; спички».

При анализе заявленного обозначения установлено, что оно воспроизводит лицевую сторону упаковки (пачки) для папирос «Беломорканал», что заявителем не отрицается.

Согласно словарно-справочным материалам и информации сети Интернет (см. <http://ru.wikipedia.org>; [http://www.rucig.ru/pap\\_belomorkanal.htm](http://www.rucig.ru/pap_belomorkanal.htm)) марка папирос «Беломорканал» была создана во второй половине 30-х годов. Впервые эти папиросы появились на фабрике имени Урицкого в Ленинграде. Автором табачной смеси для этих папирос был технолог Иониди, а автором рисунка на пачке – художник Андрей Тараканов. Свою популярность папиросы приобрели благодаря крепости и низкой цене.

Из общедоступных источников информации сети Интернет известно, что обозначение «Беломорканал» широко использовалось и используется в настоящее время различными производителями. На сегодняшний день существует большое число независимых производителей табачной продукции «Беломорканал», например: «Донской табак», «Погарская фабрика», «Каннская табачная фабрика», «Петро», «Нево-Табак» (см. <http://news.rambler.ru/21959609/>; <http://elvino.ru/catalog/tabak/papirosy-belomorkanal-m-u>; <http://табачнаяфабрикаомичюрф/Belamorkanal>; <http://www.upakovano.ru/articles/4493>; [http://сигаретыоптом.рф/katalog/tabachnaya\\_produkciya/belomorkanal](http://сигаретыоптом.рф/katalog/tabachnaya_produkciya/belomorkanal); <http://top.rbc.ru/economics/05/10/2012/673000.shtml>; <http://www.zakon.kz/kazakhstan/4471685-kazakhstanskijj-proizvoditel-sigaret.html>).

Необходимо подчеркнуть, что вся информация в указанных источниках представлена на русском языке и является доступной российскому потребителю.

Таким образом, установлено, что заявленное обозначение, воспроизводящее лицевую сторону упаковки для папирос «Беломорканал», не обладает различительной способностью, поскольку длительное время используется различными производителями в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ и, следовательно, не способно выполнять основную функцию товарного знака по индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что механически чередующиеся буквы «Л» и «О» (или «овалы и перевернутые галочки», как указывает в описании заявленного обозначения сам заявитель) не придают различительной способности заявленному обозначению, поскольку носят неудобопроизносимый характер и не влияют на восприятие знака в целом.

В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Следует отметить, что заявителем не были представлены документы, которые обосновывали бы приобретение им исключительного права на такое обозначение. Кроме того, по сведениям сети Интернет заявитель - ООО «Промбизнесгрупп» никогда не производило и не производит табачную продукцию.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя предоставит ему необоснованные преимущества на использование данного обозначения при маркировке товаров 34 класса МКТУ при отсутствии такого права у иных производителей аналогичных товаров.

Что касается доводов заявителя о регистрации товарного знака «Беломорканал» по свидетельству №98446 (приоритет от 27.12.1990, дата регистрации от 26.08.1991) на имя иного лица, то необходимо отметить, что правовая охрана данного товарного знака была досрочно прекращена 25.05.1995.

Правомерность же предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в рамках данного дела исследована быть не может.

Также необходимо отметить, что доводы заявителя относительно обозначений «Советское», «Птичье молоко», «Казбек», «Богатыри» не имеют отношения к рассматриваемому товарному знаку. Следует указать, что данные обозначения были зарегистрированы в качестве товарных знаков на имя конкретных лиц. Вместе с тем, экспертиза по каждому знаку проводится отдельно, а решение о предоставлении правовой охраны тому или иному обозначению принимается с учетом конкретных обстоятельств дела. Прецедентная практика действующим законодательством Российской Федерации о товарных знаках не предусмотрена.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам сочла доводы, изложенные в решение Роспатента от 28.10.2013 относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, обоснованными.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 28.01.2014, оставить в силе решение Роспатента от 28.10.2013.**