

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 28.10.2021 возражение компании Филип Моррис Брэндс Сарл, Швейцария (далее - лицо, подавшее возражение, ФМБС), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №820321, при этом установила следующее.



Товарный знак по свидетельству №820321 с приоритетом от 22.01.2021 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.07.2021 на имя ООО «ВАЛБРЕНТА КЕМИКАЛС», Московская обл., г. Люберцы (далее — правообладатель) в отношении товаров 01, 05, 21 и 31 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, которое композиционно не только имеет сходство с лицевой стороной известной пачки сигарет «MARLBORO», но также вызывает в памяти прошлые рекламные кампании «MARLBORO», в которых использовался образ ковбоя;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку и, как следствие, его последующее использование с высокой долей вероятности будут вводить потребителей в заблуждение, заставляя их думать, что существует какая-то связь экономического характера с ФМБС, а также вызывать ассоциации с брендом «MARLBORO» (его упаковкой) и напоминать о нем ввиду имеющегося между ними сходства;

- товарный знак и/или бренд имеют высокую репутацию, если они широко известны среди соответствующих потребителей и, как будет доказано ниже, это в полной мере применимо к бренду «MARLBORO». В частности, словесный товарный знак «MARLBORO» был признан общеизвестным в Российской Федерации; Руфтоп также широко известен и хорошо узнаваем среди российских потребителей, которые идентифицируют его как принадлежащий ФМБС, а сам по себе бренд «MARLBORO» последовательно включался в число 15 самых дорогих мировых брендов;

- сигареты «MARLBORO» впервые были запущены в производство в США в 1924 г. На международном рынке они появились в 1957 г. и с тех пор их международные продажи неуклонно росли. Например, в период с 2008 по 2012 гг. международные продажи MARLBORO ежегодно составляли около 300 триллионов сигарет, что соответствовало приблизительно 9% международного рынка сигарет, за исключением США и КНР;

- в настоящее время ФМБС вместе с аффилированными лицами и лицензиатами производит и/или продает сигареты, маркируемые товарным знаком «MARLBORO», в более чем 180 странах мира, включая Российскую Федерацию;

- на протяжении длительного времени бренд «MARLBORO», под которым традиционно понимается словесный элемент «MARLBORO» в сочетании с изобразительным элементом, известным как «Руфтоп», признается одним из самых известных в мире;

- как уже было отмечено, одним из элементов бренда «MARLBORO» является изобразительный элемент, который известен как Руфтоп. Данный изобразительный элемент представляет собой пятиугольник красного цвета, у которого верхняя и боковые стороны образуют прямые углы, а нижние стороны направлены внутрь и встречаются в центре, образуя тупой угол, визуально напоминающий крышу («Руфтоп»). На протяжении многих лет «Руфтоп» продолжал появляться преимущественно в красном цвете, а иногда в других цветах и цветовых сочетаниях;

- высокие продажи сигарет «MARLBORO» и их существенная доля как на мировом, так и на российском рынке способствовали тому, что основные элементы бренда «MARLBORO», включая Руфтоп, приобрели широкую известность и узнаваемость среди российских потребителей (совершеннолетних курильщиков) и стали устойчиво ассоциироваться ими с компаниями, входящими в группу ФМИ, и их продукцией, что подтверждается результатами социологического опроса, проведенного Всероссийским Центром Изучения Общественного Мнения (ВЦИОМ) среди совершеннолетних жителей Российской Федерации в мае 2013 г.;

- данный социологический опрос показал, что Руфтоп знаком абсолютному большинству опрошенных (72,4%), при этом практически все из числа тех, кому он знаком (97,1%), знают, что он используется на сигаретах «MARLBORO»; более половины опрошенных из числа тех, кому знаком Руфтоп (52,3%), безошибочно определяют, что его правообладателем является ФМБС;

- сигареты «MARLBORO» часто упоминаются в российских средствах массовой информации. Согласно аналитической записке, подготовленной ЗАО «Информационное агентство «Росбалт», за период с 01 мая 2008 г. по 01 мая 2013 г. в российских федеральных и региональных средствах массовой информации

было 9 348 публикаций, в которых упоминались сигареты «MARLBORO», включая публикации о компании-производителе, о текущей ситуации в табачной отрасли, динамике и прогнозах ее развития, о нелегальных поставках продукции под брендом «MARLBORO» и др.;

- на протяжении почти 50 лет частью рекламных кампаний «MARLBORO» был образ ковбоя, который стал известен как Ковбой Мальборо или мужчина Мальборо. В возражении приведены некоторые из изображений ковбоев, использовавшихся в рекламной кампании сигарет «MARLBORO» в разное время;

- оспариваемый товарный знак композиционно и по форме напоминает дизайн пачки сигарет и, в особенности, культовой красно-белой пачки сигарет «MARLBORO». Если смотреть сверху вниз, оспариваемый знак начинается с имитации Руфтопа, чуть ниже центра воспроизводится основной словесный бренд (Клеелов), снизу дополненный текстом значительно меньшего размера, и завершается композиция жирной горизонтальной красной чертой;

- любое использование оспариваемого товарного знака на товарах, для которых он зарегистрирован, будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя этих товаров и несомненно вызовет в памяти совершеннолетнего потребителя бренд «MARLBORO» и его упаковку. Очевидно, что оспариваемый товарный знак специально был создан как имитация с целью получения необоснованной выгоды и преимуществ от общеизвестного статуса и репутации бренда «MARLBORO»;

- учитывая широкую известность Руфтопа, совершеннолетние потребители сигарет с высокой долей вероятности решат, что оспариваемый товарный знак используется с согласия или под контролем ФМИ, что не соответствует действительности. Следовательно, оспариваемый товарный знак содержит доминирующий элемент, который способен ввести совершеннолетних потребителей в заблуждение относительно производителя товара, а также может нанести ущерб различительной способности и репутации Руфтопа;

- в свете использования образа ковбоя в прошлых рекламных кампаниях бренда «MARLBORO» другим обстоятельством, способствующим высокой

вероятности возникновения ассоциаций у совершеннолетних потребителей, является использование образа ковбоя в оспариваемом товарном знаке.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №820321 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ, опубликованного на сайте www.fips.ru, в отношении товарного знака по свидетельству № 820321 [1];
- письмо ЗАО «Эй Си Нильсен» от 17 октября 2013 г. (копия) [2];
- решение Роспатента от 12 июля 2016 г. о признании общеизвестным товарного знака «MARLBORO» на территории РФ с информацией о деятельности ФМИ (копия) [3];
- таблица с информацией о серии товарных знаков, охраняющих элементы бренда «MARLBORO», включая Руфтоп [4];
- заключение ВЦИОМ от 2013 г. по вопросу об определении уровня общеизвестности Руфтопа (копия) [5];
- аналитическая записка по итогам проведения мониторинга СМИ, подготовленная ЗАО «Информационное агентство «Росбалт» (копия)[6];
- распечатка статьи «Ковбой Мальборо» из онлайн-энциклопедии «Википедия» по адресу <https://ru.wikipedia.org> [7];
- распечатка статьи «Реклама, которая нас изменила» от 03 января 2011 г. с сайта новостной службы «BBC News» https://www.bbc.com/russian/entertainment/2011/01/110103_ads_that_changed_world [8].

Правообладатель представил отзыв, мотивированный несогласием с доводами, приведенными в возражении, в котором, в частности, указано, следующее:

- в обоснование указанной позиции ФМБС ссылаются на показатели объемов продаж табачной продукции «Marlboro» и степени узнаваемости бренда

в России и за рубежом, приводят сведения о регистрации серии товарных знаков, относящихся к бренду, на территории России, включающую товарный знак, признанный общеизвестным;

- общеизвестный товарный знак, зарегистрированный на имя ФМБС (№170 в Реестре общеизвестных товарных знаков), представляет собой словесный элемент «Marlboro», выполненный оригинальным шрифтом. Он не включает изображение Руфтопа. Таким образом, объем правовой охраны данного общеизвестного товарного знака не подразумевает возможность контролировать использование данного изобразительного элемента в отношении каких-либо товаров, кроме сигарет, в отношении которых он зарегистрирован, и однородных товаров. При этом оспариваемое обозначение не включает каких-либо словесных элементов, сходных с обозначением «Marlboro»;

- другие товарные знаки, указанные в возражении и включающие изобразительные обозначения, сходные с Руфтопом, далее - Товарные знаки (следует отметить, что срок действия правовой охраны одного из них - по свидетельству РФ №202833/1 - истек), не являются общеизвестными. Таким образом, их правовая охрана не распространяется на использование другими лицами сходных обозначений в отношении каких-либо товаров, за исключением товаров, однородных указанным в сведениях об их регистрации - табачной продукции и аксессуарам. При этом заявленный перечень товаров 01, 05, 21 и 31 классов МКТУ не включает какие-либо товары, однородные товарам в объеме правовой охраны Товарных знаков по каким-либо существенным признакам однородности;

- заключение ВЦИОМ от 2013 г. по вопросу об определении уровня общеизвестности Руфтопа не позволяет прийти к выводу о достаточном уровне известности данного обозначения на дату приоритета оспариваемого знака. Правообладателем не выявлено общедоступной информации о том, что данное заключение являлось предметом исследования при установлении высокой степени известности Руфтопа российскому потребителю для целей правовой

охраны и защиты данного обозначения в период, приближенный к проведению опроса;

- кроме того, период, прошедший с даты проведения указанного исследования, является достаточно длительным - около 7 лет. За такое время успело сформироваться целое поколение новых потребителей никотина. В этой связи правообладатель отмечает, что существенно изменился ассортимент продукции для курильщиков (например, появились и приобрели высокую популярность устройства для употребления никотина в жидкостях как альтернатива курению табака и сигарет - продукция данной категории под брендом «Marlboro» не известна);

- что касается отсылки на подпункт 1(в) пункта 1 статьи 16 ФЗ «Об охране здоровья», приведенной в возражении, следует отметить, что статья, на которую ссылается лицо, подавшее возражение, называется «Запрет рекламы и стимулирования продажи табака, табачных изделий или никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов, спонсорства табака или никотинсодержащей продукции»;

- оспариваемый товарный знак не является сходным с изображениями Руфтопа и ковбоя, используемого некогда в рекламе сигарет, и не ассоциируется с табачными изделиями Marlboro;

- лицо, подавшее возражение, не приводит никаких доказательств, объективно свидетельствующих о том, что любая стилизация изображения ковбоя, будет ассоциироваться с ним и вводить потребителя в заблуждение относительно товаров. Также в возражении не приводится никаких доказательств в пользу того, что товары, маркированные товарным знаком по свидетельству № 820321, будут ассоциироваться с продукцией ФМБС.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.01.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №820321 представляет



собой комбинированное обозначение

Знак зарегистрирован для следующих товаров: 01 класса МКТУ - добавки химические для инсектицидов; добавки химические для фунгицидов; известь хлорная; клеи растительные для борьбы с насекомыми и вредными животными;

культуры из микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; препараты бактериологические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты из микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; препараты химические для защиты винограда от болезней; препараты химические для защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты злаков от головни; реактивы химические, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; средства вспомогательные, не предназначенные для медицинских или ветеринарных целей; удобрения.

05 класса МКТУ - акарициды; бактерициды; биоциды; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; инсектициды; карбонил [противопаразитарное средство]; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; мухоловки клейкие; ошейники противопаразитарные для животных; пестициды; порошок пиретрума; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домашних грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; репелленты; репелленты для окуливания против насекомых; репелленты для собак; средства для уничтожения паразитов; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства противопаразитарные; фунгициды; шампуни инсектицидные для животных; экстракты табака [инсектициды]; яд крысиный; яды; яды бактериальные.

21 класса МКТУ - мышеловки; ловушки для грызунов.

31 класса МКТУ - зерна злаков необработанные; зерно кормовое; корма для животных.

Довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя указанных выше товаров, не подтвержден материалами возражения.

Представленные материалы не доказывают возникновение и сохранение у потребителей устойчивой ассоциативной связи товаров, для маркировки которых предназначен оспариваемый знак, с лицом, подавшим возражение.

В частности, в возражении не доказано, что товары 01, 05, 21 и 31 классов МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый знак, в случае их маркировки товарным знаком по свидетельству №820321, будут восприниматься потребителями этих товаров как товары, произведенные швейцарской компанией Филип Моррис Брэнд Сарл, а не правообладателем оспариваемого знака – ООО «ВАЛБРЕНТА КЕМИКАЛС», что обусловлено следующим.

Оспариваемый товарный знак не ассоциируется ни с пачкой сигарет Marlboro в целом, ни с отдельным элементом этой пачки в виде «Руфтопа», ни с общеизвестным словесным товарным знаком Marlboro, поскольку они отличаются фонетически и графически из-за использования в них совершенно разных словесных элементов «Marlboro» и «Клеелов», «Только он их остановит», выполненных буквами разных алфавитов. Кроме того, они производят разное зрительное впечатление на потребителя за счет наличия в оспариваемом товарном знаке стилизованных изображений всадника на коне и мышей/крыс, расположенных в центральной части знака.

Что касается изображения ковбоя, когда-то используемого в рекламе сигарет Marlboro, образ которого в подтверждение сходных ассоциаций с оспариваемым знаком приводит лицо, подавшее возражение, то, во-первых, это изображение существенным образом отличается от изображения всадника в оспариваемом знаке, поскольку в рекламной кампании использовался крупный

план реалистического изображения ковбоя и его лошади с четкой прорисовкой лица, одежды ковбоя, изображения лошади и различных деталей в определенном цветовой гамме, в то время как в оспариваемом товарном знаке присутствует стилизованное изображение всадника на коне, стоящем на задних ногах, без детализации лица и фигуры человека, причем все элементы выполнены в черном цвете. Во-вторых, следует отметить, что сведения о проводимой рекламной кампании сигарет Marlboro с использованием изображения ковбоя на территории Российской Федерации и подтверждение ее известности российским потребителям в материалах возражения отсутствуют.

В отношении социологического исследования, проведенного ВЦИОМ в мае 2013 и касающегося известности «Руфтопа», коллегия отмечает, что известность этого элемента и его различительная способность связана именно с сигаретами Marlboro, что не позволяет перенести эту известность на товары 01, 05, 21 и 31 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и не имеющих отношения к табачной продукции. При этом следует отметить, что мнение российских потребителей относительно восприятия оспариваемого знака применительно к деятельности компании Филип Моррис Брэндс Сарл с учетом того факта, что указанные выше товары относятся к совершенно иной сфере деятельности, лицом, подавшим возражение, не исследовалось.

В связи с изложенным наличие в оспариваемом комбинированном товарном знаке сходного с «Руфтопом» изобразительного элемента, не занимающего в знаке доминирующего положения, и использования сравниваемых элементов в отношении неоднородных товаров, имеющих абсолютно разный вид/род, совершенно разное назначение, разный круг потребителей и разные условия реализации, не может свидетельствовать о возникновении у потребителя ассоциаций оспариваемого знака с лицом, подавшим возражение, или сигаретами Marlboro.

Таким образом, представленные в возражении материалы [2-8] не позволили коллегии прийти к обоснованному выводу о том, что оспариваемый

товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров 01, 05, 21 и 31 классов МКТУ, для которых он зарегистрирован, поскольку не доказано, что товарный знак по свидетельству №820321 порождает в сознании потребителя представление об изготовителе этих товаров, которое не соответствует действительности.

В связи с указанным коллегия не находит оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №820321.