


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии палаты по патентным спорам  
по результатам рассмотрения возражения

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 14.08.2013, поданное Дружество с ограничена отговорност «ЮНИОН ТАБАКО ФАКТОРИ», Болгария (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны знаку по свидетельству №492334, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012710030 с приоритетом от 02.04.2012 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.07.2013 за №492334 в отношении товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Акционерно дружество «Булгартабак-Холдинг», Болгария (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак  представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде прямоугольника, в верхней части которого расположен словесный элемент «OPAL», исполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, в нижней части – изобразительный элемент в виде стилизованного изображения звезды.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.08.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492334,

мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, значение слова «OPAL» определяется как камень, широко используемый в ювелирном деле. Следовательно, регистрация товарного знака, включающего словесный элемент «OPAL», в отношении товаров 34 класса МКТУ не соответствует действительности. Поскольку указанный словесный элемент является описательным, то должен быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, если не занимает в знаке доминирующее положение. Однако в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «OPAL» занимающий доминирующее положение, является охраняемым;

- регистрация товарного знака на имя Акционерно дружество «Булгартабак-Холдинг», Болгария (правообладателя) способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку спариваемый товарный знак ассоциируется у потребителей с российской компанией;

- постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 13.05.2013 при рассмотрении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «pale oral» по свидетельству №188550, установлено, что слово «oral», не использовалось на территории Российской Федерации в отношении товаров 34 класса МКТУ;

- с 2012 года 79,83% акций правообладателя принадлежит российскому акционеру, а именно ОАО «Банк ВТБ». Таким образом, правообладатель не может ассоциироваться у российских потребителей в качестве иностранного производителя;

- данные выводы подтверждаются, в том числе отчетом о социологическом исследовании рынка табачных изделий на территории Российской Федерации;

- результатами исследования установлено, что у большинства потребителей сигарет преобладает мнение, что такие сигареты как «ВТ», «Интер». «Opal», «Opal Special Edition» «р.\*о\*.g.\*о.\*п.\*u\*», «Стюардесса» («Stewardess»), «TU-134» произведены на территории России;

- по результатам опроса количество респондентов, ассоциирующих товарный знак с правообладателем, мало и стремится к нулю;

- правообладатель имеет сайт в сети Интернет - [www.bulgartabac.bg](http://www.bulgartabac.bg), на котором сообщает, что через свои дочерние предприятия производит табачные изделия под наименованиями: «Victory», «EVA slims», «MM», «Global», «Prestige», «GD blue». Сведений о табачных изделиях, маркированных оспариваемым товарным знаком, на официальном веб-сайте не указано.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 13.05.2013 – [1];

- информация с сайта правообладателя – [2];

- отчет ООО «ГЭПИЦЕНТР-2» о социологическом исследовании рынка табачных изделий на территории Российской Федерации от 2013 г. – [3].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492334 недействительным полностью.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (02.04.2012) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №492334 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Лицо, подавшее возражение, воспользовавшись предоставленным ему правом, представило ходатайство об отзыве возражения от 14.08.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492334, что является основанием для прекращения делопроизводства по данному возражению.

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

**прекратить делопроизводство по возражению от 14.08.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492334.**