

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела поступившее 27.05.2020 возражение компании British Tobacco Company Limited, Британские Виргинские острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702083 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019702083 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 23.01.2019 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



изобразительное обозначение .

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.01.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящее в заявленное обозначение число «1970», не имеющее характерного графического исполнения,

не обладает различительной способностью и характеризует товары, поскольку воспринимается в качестве указания на год основания заявителем их производства, который не был им документально подтвержден, ввиду чего заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и их качества.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.05.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.01.2020.

Доводы возражения сводятся к тому, что число «1970» не является указанием на год основания производства, никак не связано с историей создания / основания компании-производителя, поскольку в заявленном обозначении отсутствуют какие-либо слова, которые совместно с этим числом отсылали бы к той или иной определенной дате («с», «since», «established», «from» и т.п.), а представляет собой произвольно выбранное заявителем число, как некий изобретенный элемент, который может относиться к чему угодно и толковаться, например, как год рождения конкретного льва, изображение которого включено в заявленное обозначение, и никак не относится к каким-либо категориям качества товаров (количество, крепость, тип/сорт табака), в силу чего у него отсутствует способность ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров или их качества.

В возражении также было отмечено, что учредителем компании заявителя является гражданин Сирии, которым на имя заявителя была зарегистрирована в Сирии целая серия товарных знаков с элементом «1970», которые используются им для индивидуализации соответствующих товаров, выпускаемых данным крупнейшим сирийским производственным предприятием.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении приведенных в заявке товаров с включением в заявленное обозначение числа «1970» как неохраняемого элемента.

К возражению были приложены копии следующих документов: свидетельство о регистрации компании заявителя [1]; фотографии рекламы товаров заявителя [2]; свидетельства на товарные знаки на имя заявителя в Сирии [3].

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

С учетом даты подачи заявки (23.01.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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, 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, числа и сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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 абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или 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.

Заявленное обозначение представляет собой изобразительное обозначение



, в состав которого входит, в частности, число «1970». Данное число не имеет какого-либо оригинального (характерного) графического исполнения. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, представляющих собой табачную продукцию и курительные принадлежности.

Отсутствие у вышеуказанного числа какого-либо характерного графического исполнения обуславливает вывод о том, что оно не обладает различительной способностью, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Вместе с тем, данное конкретное число само по себе, несмотря даже на отсутствие рядом с ним каких-либо поясняющих слов (например, «с», «since», «established», «from» и т.п.), будет восприниматься исключительно как указывающее на вполне правдоподобный год в XX веке, к которому могут относиться реальные истории создания / основания различных компаний-производителей, представляющие собой их гордость и определяющие их многолетнюю деловую репутацию, а включение такого числа в товарный знак обуславливает его восприятие потребителями соответствующих товаров, как правило, именно в качестве прямого указания на год создания компании заявителя либо основания им производства этих товаров.

Следовательно, данное число в составе заявленного обозначения является еще и характеризующим товары в связи с определенной историей их производства.

Однако заявителем не были представлены какие-либо документы, которыми был бы подтвержден факт создания компании заявителя либо основания им производства соответствующих товаров именно в указанном 1970 году.

Напротив, согласно свидетельству о регистрации компании заявителя [1] она была создана в 2017 году.

Данные обстоятельства позволяют прийти к выводу, что заявленное обозначение, в состав которого включен такой элемент, порождающий не соответствующие действительности представления, способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и истории их производства.

Довод возражения о том, что число «1970» может толковаться, например, как год рождения конкретного льва, изображение которого включено в заявленное обозначение, является неубедительным, так как заявителем не были представлены какие-либо документы, которые подтверждали бы то, что в указанном стилизованном изображении льва потребители легко узнают какого-то конкретного известного им льва и им известен соответствующий определенный год его рождения.

Кроме того, представленные фотографии рекламы товаров заявителя [2] сами по себе никак не свидетельствуют о фактах введения им своей продукции в гражданский оборот на территории Российской Федерации в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки и, следовательно, о наличии у данного числа какой-либо приобретенной различительной способности для индивидуализации этих товаров.

Наличие у заявителя исключительных прав на товарные знаки, зарегистрированные в Сирии [3], не является основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими выводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 27.01.2020.