

**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 21.05.2013. Данное возражение подано ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011729599, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011729599 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «BELOMORCANAL», «БЕЛОМОРСКИЙ» «ИМ. МОСКВЫ», «ВОЛГО-ДОН» была подана на имя ООО «Промбизнесгрупп», г. Уфа, 08.09.2011 в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. В настоящее время заявителем по заявке является ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» (изменения внесены согласно уведомлению от 21.02.2013).

Роспатентом 25.02.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011729599 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение обосновано заключением по результатам экспертизы, мотивированным тем, что заявленное обозначение включает в себя фрагмент географической карты, в состав которой входят географические наименования: «Беломорский» - Беломорско-Балтийский канал, соединяющий Белое море с Онежским озером, «им. Москвы» - канал, соединяющий реку Москву с рекой

Волгой, «Волго-Дон» - Волго-Балтийский водный путь им. Ленина, который соединяет Волгу с Балтийским морем, воспринимаемые как указание на место происхождения товара. Кроме того, отмечено, что элемент «BELOMORCANAL» - это транслитерация буквами латинского алфавита слова «БЕЛОМОРКАНАЛ», являющегося общепринятым сокращением Беломорско-Балтийского канала, также воспринимается как указание на место происхождения товара. Поскольку заявитель находится в г. Уфе, все указанные географические наименования будут вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В заключении также указано, что заявленное обозначение воспроизводит марку популярной в СССР табачной продукции – папиросы «Беломорканал», созданной в середине 30-х годов на государственном предприятии – заводе им. Урицкого в Ленинграде и выпускаемой многими производителями табачной продукции. Следовательно, предоставление исключительного права на заявленное обозначение может быть воспринято как противоречащее общественным интересам (пункт 3 статьи 1483 Кодекса). Кроме того приведена информация о табачных фабриках, до настоящего времени выпускающих данную продукцию (ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика», ОАО «Петро», ОАО «Донской табак»).

В заключении сделан вывод о том, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью и не отвечает требованиям, предъявляемым к товарным знакам – отличать товары одних производителей от товаров других производителей (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

В палату по патентным спорам 21.05.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в пункте 2.4 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента № 39 от 23.03.2001 (Рекомендации), отмечено, что географические названия в отношении одних товаров воспринимаются как фантазийные, а в отношении других товаров- как указывающие на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя (пример – «КАСПИЙ» в отношении сигарет или в отношении черной икры,

«КАРПАТЫ» в отношении телевизоров или в отношении каменной соли, «УРАЛ» в отношении пылесосов или в отношении уральских самоцветов);

- из заявленного обозначения никоим образом не возможно сделать вывод о месте государственной регистрации (или месте нахождения) юридического лица, которыми лицо характеризуется в соответствии с пунктом 2 статьи 54 Кодекса. Кроме того, в настоящее время на российском рынке широко представлены товары иностранного производства, а из заявленного обозначения невозможно установить, является ли производитель товара иностранным лицом или нет;

- относительно противоречия общественным интересам необходимо отметить следующее. Во-первых, экспертизой не указано кем предоставление исключительного права может быть воспринято как противоречащее общественным интересам, во-вторых, отсутствует пояснение, почему этим лицом заявленное обозначение может быть так воспринято. Кроме того, не указано, какой именно из элементов заявленного обозначения противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали (очевидно, что ни один элемент не противоречит);

- само по себе использование обозначения несколькими производителями не является доказательством отсутствия различительной способности этого обозначения. Даже если предположить, что словесный элемент «BELOMORCANAL» действительно не имеет различительной способности, то наличие неохрняемого словесного элемента «BELOMORCANAL» в заявленном обозначении, представляющем собой этикетку товара, не является доказательством отсутствия различительной способности изобразительной части заявленного обозначения. Заявленное обозначение представляет собой оригинальный рисунок, имеющий высокую различительную способность.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (08.09.2011) заявки № 2011729599 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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.

В соответствии с требованиями 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 пунктом 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и т.п.

Перечень таких обозначений, приведенный в нормативных документах, не является исчерпывающим, а носит обобщенный характер. Для правильной оценки таких знаков учитываются факторы восприятия их потребителями.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой квадратную этикетку, в верхней части которой по дуге размещен

словесный элемент «BELOMORCANAL», обрамленный снизу и сверху дуговыми линиями и выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В нижней части этикетки размещено изображение географической карты с нанесенными на нее словесными элементами «БЕЛОМОРСКИЙ» «ИМ. МОСКВЫ», «ВОЛГО-ДОН», выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ: «табак; курительные принадлежности; спички».

Согласно словарно-справочным источникам информации (<http://slovari.yandex.ru/>) Беломорканал (Беломорско-Балтийский канал, до 1961 г. — Беломорско-Балтийский канал имени Сталина) – канал, соединяющий Белое море с Онежским озером и имеющий выход в Балтийское море и к Волго-Балтийскому водному пути. Построен между 1931 и 1933 годами в рекордно короткий срок. Открыт 2 августа 1933 года.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что слово «BELOMORCANAL» является транслитерацией слова «БЕЛОМОРКАНАЛ», что подтверждает и сам заявитель в описании заявленного обозначения, приведенного в заявке № 2011729599.

Согласно словарно-справочным материалам и информации сети Интернет (<http://dic.academic.ru>, <http://apxiv.ucoz.ru>, <http://www.mintorgmuseum.ru>, <http://www.rucig.ru>, <http://табачнаяфабрикаомич.рф/Belamorkanal>) марка «БЕЛОМОРКАНАЛ» создана в 1932 году на фабрике имени Урицкого в



Ленинграде. Автор рисунка на пачке – художник А. Тараканов ( ). Марка стала популярной в СССР из-за низкой цены. В простой и не требующей значительных затрат картонной пачке содержатся 25 папирос 5-го класса. «Беломорканал» до сих пор производится в России и постсоветских республиках. Спрос на него остаётся стабильным. На данный момент это один из самых узнаваемых сигаретных брендов советской эпохи. Кроме папирос производятся водка, одеколон и сигареты с фильтром «Беломорканал» и такой же картинкой. Общее оформление пачки оставалось неизменным на протяжении многих лет.

Подобное оформление имело пропагандистские цели, так как Беломоро-Балтийский канал был наиболее протяжённым в мире. При производстве этих папирос не используется клей, а края бумаги запрессовываются зубчатыми колесиками. Бумага у «Беломорканала» сверхтонкая и не подвергается селитрованию. «Беломорканал» - единственные папиросы, которые выпускаются по настоящее время несколькими производителями. Папиросы «Беломорканал» в настоящее время соответствуют ГОСТ 3935-2000.

Из указанных информационных источников известно, что обозначение «Беломорканал» широко использовалось и используется в настоящее время различными производителями (Государственная табачная фабрика №1, Ява, Донская Государственная табачная фабрика, табачная фабрика имени Урицкого, табачная фабрика им. Профессора А.И. Смирнова, Дукат, Погарский сигаретно-сигарный комбинат, табачная фабрика г. Армавир, табачная фабрика г. Бийск, табачная фабрика Елец, табачная фабрика г. Казань, Краснодартабакпром, табачная фабрика Новость, табачная фабрика г. Моршанск, Лиггетт-Дукат, Омская табачная фабрика, табачная фабрика г. Пермь и т.д.). На сегодняшний день существует большое число независимых производителей табачной продукции «Беломорканал», например ОАО «Донской табак», ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика», ОАО «Петро».

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

Следует также обратить внимание, что большинство табачных фабрик, изготавливая продукцию на экспорт, при маркировке папирос указывают название



«BELOMORCANAL» ( ).

Таким образом, установлено, что заявленное обозначение, которое воспроизводит лицевую сторону упаковки для папирос «БЕЛОМОРКАНАЛ» не обладает различительной способностью, поскольку длительное время используется различными производителями в отношении товаров 34 класса МКТУ и,

следовательно, не способно выполнять основную функцию товарного знака по индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

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

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявителем не были представлены документы, которые обосновывали бы приобретение им исключительного права на такое обозначение. Кроме того, по сведениям сети Интернет ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», как и «Промбизнесгрупп» никогда не производили и не производят табачную продукцию.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя предоставит ему исключительное право на использование данного обозначения при маркировке товаров 34 класса МКТУ при отсутствии такого права у производителей данных товаров, что противоречит общественным интересам.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Правовая охрана товарным знакам, не обладающим различительной способностью или содержащим в своем наименовании географические названия, может быть предоставлена в случае подтверждения приобретения обозначением различительной способности в результате длительного и интенсивного использования. Каких-либо материалов, подтверждающих, что у потребителя заявленное обозначение вызывает устойчивую связь с заявителем или воспринимается как обозначение производимых им товаров, в материалах возражения не представлено.

Таким образом, заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 34 класса МКТУ на основании пунктов 1 и 3 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 21.05.2013, оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2013.**