

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела возражение, поступившее 24.05.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Петро», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017731313 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017731313, поданной 02.08.2017, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

TROIKA

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 18.02.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017731313 в отношении товаров 34 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение «TROIKA» в целом не обладает различительной способностью, в связи с чем, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 34 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- заявленное обозначение «TROIKA» (транслитерация «ТРОЙКА») в течение длительного времени до даты подачи заявки использовалось несколькими предприятиями для маркировки табачной продукции. Например: ООО «Балтийская табачная фабрика», ЗАО «Нево-Табак», ОАО «Донской табак» (см. сайты сети Интернет: <http://vsezavisimosti.ru/kurenie/proizvoditeli-sigaret-v-rossii-spisok.html>, <http://www.rucig.ru/trojka.htm> и др., а также см. статью «Право на «Тройку» в газете «Российская газета», <https://rg.ru/2015/10/14/znak.html>; заключения по результатам рассмотрения возражения в палате по патентным спорам в отношении товарных знаков №№ 437841, 437842, см. сайт http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/chamber_on_patent_fees/);
- заявителем не было представлено документов, доказывающих приобретенную различительную способность заявленного обозначения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 24.05.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.02.2019.

Доводы возражения, поступившего 24.05.2019, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «TROIKA» не вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Также заявленное обозначение не превратилось в общее обозначение / общий термин и в табачной промышленности. Не существует никаких доказательств, исследований, официальных обращений для прессы и т.п., которые бы подтверждали, что потребители используют заявленное обозначение для обозначения товаров определенного вида;
- потребители продукции 34 класса МКТУ, обращаясь к продавцу, просят различные товары (сигареты, табак, сигары, и т.д.), маркированные заявленным обозначением, но не просят продать им некий товар «troika»;

- заявленное обозначение не является общепринятым символом или термином, не указывает на какие-либо характеристики заявленных товаров, не представляет собой форму товаров;
- заявленное обозначение не подпадает ни под одно основание для отказа, предусмотренное пунктом 1 статьи 1483 Кодекса;
- ни одна из ссылок, упомянутых в заключении по результатам экспертизы, не подтверждает использование заявленного обозначения «TROIKA», выполненного в латинице, различными производителями товаров 34 класса МКТУ;
- ЗАО «Нево-Табак» на момент подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения не существовало уже несколько лет;
- ООО «Балтийская табачная фабрика» использовало обозначение «ТРОЙКА» / «TROIKA», не имея законных оснований. Незаконное использование товарного знака, принадлежащего другой компании, вряд ли следует рассматривать в качестве основания для отказа в регистрации обозначения, которое долгие годы принадлежало и правомерно использовалось ЗАО «Лигgett-Дукат», правопреемником которого является заявитель;
- АО «Донской табак» (современное название ОАО «Донской табак») и заявитель в настоящее время принадлежит к одной и той же группе компаний «JT International», и никакого конфликта относительно обозначения «TROIKA» между ними не существует;
- заявленное обозначение «TROIKA» может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя, и идентифицировать заявленные товары, маркированные заявлением обозначением, как произведенные именно компанией заявителя;
- ознакомившись со ссылками коллегии в рамках противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (<https://moskva.optom.pf/sigaret/sigarety-rt-trojka-rt-kresty-drug-stolichnye-prima-original-148.html>; <https://nash-tabak.ru/product/troika-rt/>;
- http://sigaretiptom.ru/?product_cat; <https://kalyan4ik.ru/rostovskaya-fabrika-sigaret/>;
- https://tabak34.ru/catalog/pogarskaya_tabachnaya_fabrika_sigaret/; premiumtabak.com/t

abachnaya-produkciya/cigarettes/baltiyskaya-tabachnaya-kompaniya/sigarety-troyka-white-export-slims, использование обозначения в отношении товаров 34 класса МКТУ (сигареты) разными лицами: Ростовская табачная фабрика, Погарская табачная фабрика, Балтийская табачная компания) заявитель выразил свое несогласие с указанным доводом и в свою защиту привел сведения о возобновлении



действия правовой охраны общеизвестного товарного знака по свидетельству № 38 на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 02.07.2019 по делу № СИП-580/2017.

На основании изложенного в возражении, поступившем 24.05.2019, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 30.08.2019 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 24.05.2019 и оставленном в силе решение Роспатента от 18.02.2019. Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 01.06.2020 года по делу № СИП-976/2019 было признано недействительным решение Роспатента от 30.08.2019, которым оставлено в силе решение Роспатента от 18.02.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017731313 в отношении товаров 34 класса МКТУ как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Постановлением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 01.06.2020 оставлено без изменения, кассационная жалоба Роспатента без удовлетворения. Согласно Определению Верховного суда Российской Федерации от 11.01.2021 по делу № 300-ЭС20-22160 Роспатенту отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Суд по интеллектуальным правам указанным решением обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 24.05.2019, поданное ООО «Петро».

В соответствии с указанным решением Суда по интеллектуальным правам возражение, поступившее 24.05.2019, было рассмотрено повторно.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 24.05.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (02.08.2017) заявки № 2017731313 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 пунктом 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 доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые: приобрели различительную способность в результате их использования; состоят только из элементов, указанных в подп. 1-4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 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.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

TROIKA

является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный «снус»; сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; курительные

принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная, сигаретные гильзы и спички», представляющих собой табачную продукцию.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В решении Роспатента от 18.02.2019 указано, что заявленное обозначение утратило различительную способность в результате длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров 34 класса МКТУ, представляющих табачную продукцию.

Согласно материалам дела, общедоступной информации из сети Интернет, обозначение «ТРОЙКА» (заявленное обозначение – транслитерация буквами латинского алфавита обозначения «ТРОЙКА») использовалось до даты подачи заявки производителями табачной продукции: «Балтийская табачная фабрика», «Погарская табачная фабрика» и т.д. При этом на дату подачи возражения указанное обозначение использовалось производителями в отношении табачной продукции «Ростовская табачная фабрика», «Торговый дом «ТАБАК» и т.д.

В решении Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 01.06.2020 года по делу № СИП-976/2019, поддержанном кассационной инстанцией, отмечено, что одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак в отсутствие иных обстоятельств недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности. Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением.

Также в судебном решении первой инстанции отмечено, что установленного Роспатентом объема и длительности использования обозначения недостаточно для установления вышеуказанных ассоциативных связей. При этом использование рассматриваемого обозначения иными лицами до даты подачи заявки свидетельствует о нарушении такими лицами исключительного права заявителя на



общеизвестный товарный знак по свидетельству № 38, содержащий словесный элемент «ТРОЙКА». В судебных решениях первой и кассационной инстанций отмечено, что заявителем предпринимались меры по пресечению незаконного использования третьими лицами спорного обозначения.

Таким образом, в отсутствие иных фактических обстоятельств, свидетельствующих об интенсивности использования рассматриваемого обозначения, объемов выпускаемой продукции различными лицами под этим обозначением, осведомленности потребителей об использовании обозначения разными производителями, коллегия не находит противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, у коллегии есть основания считать, что в отношении товаров 34 класса МКТУ, представляющих собой табачную продукцию, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.05.2019, отменить решение Роспатента от 18.02.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017731313.