

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

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 15.12.2023, поданное Бритиш Америкен Тобэкко (Брэндс) Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023704861, при этом установлено следующее.



Словесное обозначение «» по заявке № 2023704861 с датой поступления от 26.01.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров «сигареты, папиросы; необработанный табак; обработанный табак; табак для самокруток; трубочный табак; табачные изделия; заменители табака, не для медицинских целей; сигары; сигариллы; зажигалки для сигарет; зажигалки для сигар; спички; курительные принадлежности; бумага сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры для сигарет; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; устройства карманные для набивки сигаретных гильз табаком; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет; табачные изделия для

потребления посредством их нагревания» 34 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 28.11.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023704861. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что словесный элемент «Прилуки» представляет собой название города в Черниговской области Украины (<https://turizm.mirvokrugnas.com/>; <https://www.tripadvisor.ru/>; <https://pryluky.org/>; <https://ru.wikipedia.org/>; <http://www.trip-impressions.com/>; <https://turizm.mirvokrugnas.com/>; Ежегодник Большой Советской Энциклопедии, 1987 (вып. 31). М., «Советская энциклопедия», 1987, с. 39 и др.), в то время как местом нахождения заявителя является Великобритания, следовательно, данный элемент не соответствует пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на местонахождение производителя товаров и / или место производства товаров и способен ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров и / или места производства товаров. Кроме того, элемент «класичні» переводится с украинского языка на русский язык как «классические» (см. <https://translate.yandex.ru/>), указывает на свойство и качество товаров, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

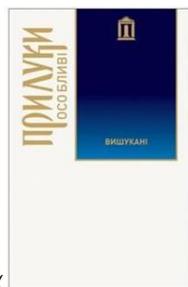
В Роспатент 15.12.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что на имя заявителя уже зарегистрированы товарные знаки

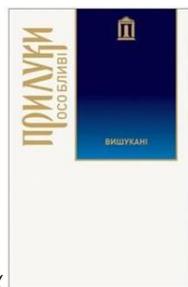


«  » по свидетельству № 442041,



«  » по свидетельству



№ 556565, «» по свидетельству № 564937, «» по свидетельству № 773342, «**Прилуки**» по свидетельству № 128671, в связи с чем заявитель имел законные ожидания относительно регистрации заявленного обозначения на имя заявителя.

Кроме того, заявитель сообщает о несогласии отнесения наименования «Прилуки» к городу в Украине, поскольку оно распространено в качестве топонима в различных странах (приведены ссылки на сайты в сети Интернет).

На основании изложенного заявитель просил осуществить регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака с исключением из охраны элемента «класичні».

С возражением представлены распечатки в отношении указанных в возражении товарных знаков, а также распечатки с сайтов <https://dic.academic.ru>, <https://ru.wikisource.org>, <https://dicipedia.com>, <https://parimsami.ru>, <https://otzovik.com>.

В ходе рассмотрения возражения коллегией представлены дополнительные информационные источники сети Интернет, относящиеся к географическому наименованию «Прилуки», а именно:

(1) скриншоты с сайтов <https://360tv.ru/news/mir/british-american-tobacco-ostanovilo-rabotu-svoego-predprijatija-na-ukraine>, <https://www.mrc.ru/news/319886-british-american-tobacco-kupila-ukrainskuu-tabachnuu-fabriku-v.a.t.-priluki>, <https://tass.ru/ekonomika/7016099>, <https://ratevideo.ru/vi/SUtHGCyRi8Y>;

(2) выдержка из топонимического словаря «Географические названия мира» (Е.М. Поспелов), Москва, 2002, 512 С.

Ознакомившись с материалами, приложенными к протоколу заседания от 20.02.2024, заявитель представил дополнение к возражению, в котором отметил следующее:

- согласно источникам сети Интернет, представленным коллегией, табачная фабрика «В.А.Т.-Прилуки», входящая в состав группы Бритиш Америкен Тобэкко, остановила свою деятельность 11.10.2019;

- действительно, в октябре 2019 году фабрика в Прилуках была вынуждена приостановить производство по экономическим причинам;

- аналогично, как и указано в статье <https://360tv.ru/news/mir/british-american-tobacco-ostanovilo-rabotu-svoego-predpriyatija-na-ukraine/>, приостановили производство и фабрики других табачных производителей;

- однако это была кратковременная приостановка производства, а не закрытие фабрики, поскольку приостановка длилась всего два месяца, и деятельность фабрики возобновилась в 2020 году;

- заявитель прилагает публикации статей от 07.11.2019, от 28.04.2022, из которых следует, что компания Бритиш Америкен Тобэкко решила возобновить производственную деятельность на Прилукской табачной фабрике в Украине с 25.04.2022;

- согласно сведениям бизнес-справочника стран СНГ, по состоянию на 17.03.2024 табачная фабрика «В.А.Т.-Прилуки» является действующим предприятием;

- согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, при регистрации иных товарных знаков тем же лицом административный орган связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков.

С учетом вышесказанного заявитель просит вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с исключением из охраны элемента «класичні».

С дополнением заявитель представил следующие материалы:

(3) распечатки с сайтов <https://news.maanimocom.com>, <https://1prime.ru>, <https://news.rambler.ru>, <https://tobaccoreporter.com>, <https://reabiz.ru>.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.01.2023) подачи заявки № 2023704861 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 за № 38572 (далее – Правила).

Согласно требованиям 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.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Как следует из требований 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.

Исходя из 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Обозначение «» по заявке № 2023704861 представляет собой комбинированное обозначение, включающее графический элемент в форме буквы «П» в окружности и слова «Прилуки» и «класичні», где последнее переводится с украинского языка на русский язык «классические». Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 34 класса МКТУ, перечисленных в заявке.

В отношении элемента «класичні» заявленного обозначения заявителем при подаче заявки № 2023704861 указано о его смысловом значении в качестве характеристики товаров – «классические». Установленное в результате экспертизы заявленного обозначения несоответствие данного элемента подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается, в возражении и дополнении выражена просьба о дискламации данного элемента, что соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе комбинированного заявленного обозначения слово «класичні» не доминирует.

Словесный элемент «Прилуки», как справедливо указано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, представляет собой название города в Черниговской области Украины. Данный вывод подтверждаются сведениями топонимического словаря «Географические названия мира» (Е.М. Поспелов), Москва, 2002, с. 339 (2), приложенными к протоколу от 20.02.2024.

Что касается несогласия заявителя с отнесением наименования «Прилуки» к городу в Украине, то оно основано на публикации «Википедия» с сайта [dic.academic.ru](http://dic.academic.ru) о других населенных пунктах с таким названием, однако, коллегией

представлена выдержка из топонимического словаря, где присутствует лишь одно упоминание «Прилуки», в связи с чем не может быть признана известность иных населенных пунктов с таким названием, поскольку свое отражение в словарях, справочниках и энциклопедических источниках находят такие слова и понятия, которые известны и закрепились в каком-либо определенном качестве. Справочники, словари, энциклопедии предназначены не только для специалистов в какой-либо области знаний (например, географии), но и для неограниченного круга лиц, следовательно, они являются доступными российскому потребителю.

Коллегией исследованы также сведения сети Интернет, относительно известности потребителям наименования города Прилуки, включенного в состав заявленного обозначения, в связи с тем перечнем товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Согласно сведениям сайта <http://www.trip-impressions.com/>, упомянутого в оспариваемом решении, «Прилуки — административный, промышленный и культурный центр Черниговщины». Как следует из источника <https://ru.wikipedia.org/wiki>, указанного в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, «в городе расположена табачная фабрика компании British American Tobacco. Ведущими марками сигарет, выпускаемыми на фабрике, являются марки «KENT» и «Прилуки Особливі». Также на территории города расположена табачная компания ВАТ «Прилуки».

Таким образом, слово «Прилуки», включенное в состав заявленного обозначения в качестве доминирующего элемента, известно производством продукции, относящейся к 34 классу МКТУ.

В своем возражении заявитель просит применить принцип правовой определенности, основанный на фактах регистрации на имя того же лица товарных знаков, содержащих элемент «Прилуки», признанный охраноспособным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам многократно высказывал правовую позицию, согласно которой принцип правовой определенности подлежит применению в отношении ранее установленной административным органом различительной способности обозначения: в ситуации, когда при регистрации более

раннего товарного знака того же лица Роспатент установил различительную способность конкретного обозначения либо отсутствие введения таким обозначением в заблуждение потребителя, то административный орган связан своими выводами, если решение не было оспорено заинтересованным лицом.

С учетом данного обстоятельства коллегия усматривает отсутствие оснований для применения к слову «Прилуки» заявленного обозначения положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем для иных мотивов отказа в регистрации заявленного обозначения действие принципа правовой определенности ограничено.

В данном случае установлено, что местом нахождения заявителя является Великобритания, а не город Прилуки Черниговской области.

При этом для ознакомления заявителю представлены, в том числе, сведения сайта <https://360tv.ru/news/mir/british-american-tobacco-ostanovilo-rabotu-svoego-predpriyatija-na-ukraine>, из содержания публикации от 18.10.2019 которого следует, что табачная фабрика «В.А.Т.-Прилуки» с 11.10.2019 прекратила производственную деятельность. Аналогичная информация размещена на сайте <https://tass.ru/ekonomika/7016099>.

Следует отметить, что названные источники являются средствами массовой информации с указанием данных об их регистрации: издание «360tv.ru» зарегистрировано электронное издание за № ФС 77-70721 от 15.08.2017, «Информационное агентство ТАСС» имеет свидетельство о регистрации СМИ № 03247, выданное 02.04.1999.

Согласно правоприменительной практике способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

При этом для определения, является ли обозначение ложным или способным ввести в заблуждение, в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопросы: описывает ли элемент товары ложно и может

ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение.

Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить: являются ли ложные указания правдоподобными, являются ли ассоциативные представления правдоподобными, поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель.

Представленные сведения словарей и средств массовой информации свидетельствуют о том, что российские потребители задолго до даты подачи заявки № 2023704861 были осведомлены о том, что заявителем остановлена работа табачной фабрики в Прилуках.

Заявитель согласился с действительностью указанной информации, пояснил, что в 2020 году фабрика в Прилуках возобновила свою работу под контролем заявителя.

Вместе с тем данная информация не подтверждена какими-либо фактическими данными, в том числе о том, что возобновление работы фабрики состоялось при сохранении ее участия в группе British American Tobacco.

Так, представленные заявителем публикации на сайтах <https://1prime.ru/20191107/830518314.html>, <https://news.rambler.ru/ukraine/43126016-kompaniya-british-american-tobacco-reshila-vozobnovit-proizvodstvo-v-ukraine-direktor/> информируют лишь о намерении заявителя восстановить производство табачной продукции.

Публикации других источников (<https://news.maanimocom>, <https://tobaccoreporter.com>, <https://reabiz.ru>) не содержат данных о производственной деятельности фабрики под контролем заявителя в период, предшествующий дате подачи заявки № 2023704861. Кроме того, сведения иностранных ресурсов не доступны российским потребителям.

Таким образом, в части применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса представляется необоснованным требование заявителя о применении по отношению к обозначению, заявленному на регистрацию в качестве товарного знака в 2023

году, принципа правовой определенности, поскольку в период, предшествующий дате подачи заявки № 2023704861 произошли существенные изменения.

Поскольку ранее установлена ассоциативная связь обозначения «Прилуки» в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ с определенным местом производства товаров, которое впоследствии прекращено заявителем, то имеются предпосылки для неверного представления потребителей о товарах и их изготовителе. Как следствие, заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение.

В отсутствие доказательств того, что возникающее представление о месте производства товаров заявителя соответствует действительности, оснований для признания отмены оспариваемого решения не усматривается.

После оглашения резолютивной части на заседании коллегии от 20.03.2024 заявителем представлено обращение, в котором заявитель представил новые доводы, а именно:

- заявитель является холдинговой компанией;
- заявитель более 30 лет использует товарный знак «Прилуки» в России;
- обозначение «Прилуки» приобрело различительную способность за 30-летний срок охраны товарного знака «Прилуки»;
- выглядит абсурдно то, что некурящие женщины оценивают ложность географических наименований для табачной продукции;
- признание несоответствия заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса «может иметь негативные политические последствия в информационных войнах».

На основании изложенного заявитель убежден в необоснованности вывода коллегии.

В связи с упомянутыми доводами необходимо отметить, что в материалы дела не представлялись какие-либо фактические данные об использовании обозначения «Прилуки» заявителем или иным лицом, действующим под контролем заявителя. В том числе, не представлены сведения о том, что заявитель владеет табачной

фабрикой в Прилуках. Ходатайство об отводе одного или всех членов коллегии при рассмотрении возражения представителем заявителя не представлялось.

Что касается указания на политически негативное восприятия в связи с рассмотрением настоящего возражения, то оно субъективно и не основано на мотивах отказа.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.12.2023, оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2023.**