

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный №5339, рассмотрела возражение от 15.08.2006, поданное Закрытым акционерным обществом «Энерготехсервис», г. Челябинск (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №307053, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004725316/50 с приоритетом от 03.11.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.05.2006 за №307053 на имя Наличаева Ильи Борисовича, Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой сочетание фантазийных элементов по отношению к испрашиваемых к охране товаров и ассоциируется с постоянством места нахождения производителя средств освещения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.08.2006, в котором изложено мнение о том, что регистрация №307053 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации №3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

По мнению лица, подавшего возражение, нарушение указанных норм Закона обусловлено следующими обстоятельствами:

- в отношении товаров 11 класса, а именно, устройств для освещения и их комплектующих, слово «Световая» указывает непосредственно на вид, качество, свойство, назначение этих товаров, а слово «башня» характеризует внешний вид, качество, свойство, назначение производимых, в том числе для аварийного освещения, устройств для освещения, установок осветительных мобильных, а, следовательно, указанные элементы неохранные способны как простые наименования товаров;

- аварийная осветительная установка изготавливается в виде высокого, узкого, свободно, стоящего сооружения, с помощью которого можно осветить большую площадь на открытом пространстве, которое благодаря внешнему виду, своим качествам, свойствам и назначению вошло во всеобщее употребление для обозначения данных аварийных осветительных установок как обозначение товаров определенного типа;

- Наличаевым Б.В., Наличаевым И.Б. подана заявка на изобретение, по которой принято решение о выдаче патента на изобретение под названием «Световая башня, опора световой башни, способ работы световой башни и блок управления работой световой башни для реализации способа», в заявке используется название «Световая башня» во всех пунктах формулы, то есть как обозначение, утратившее свою различительную способность и характеризующее назначение товара;

- в действиях Наличаева И.Б. усматривается акт недобросовестной конкуренции ввиду того, что им рассылаются в разные организации письма, содержащие порочащий характер сведения в отношении ЗАО «Энерготехсервис».

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 307053 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- публикация в журнале NEUHEIT на 2 л. [1];
- сведения о заявке на изобретение № 2004132067/50 на 3 л. [2];

- письмо-претензия Наличаева Б.В. к ОАО «Российские железные дороги» на 1 л. [3];
- публикация в газете «Гудок» от 23.05.2006 статья «Всегда светлое время суток» на 1 л. [4];
- сведения из Интернет о «световой башне» на 3 л. [5];
- публикация в общероссийском отраслевом сборнике «Уральский промышленник» на 2 л. [6];
- публикации в журнале «Совет» август 2005 года, февраль, июль, 2006 года на 10 л. [7];
- информационный каталог по средствам спасения и противопожарной защите 2005 год на 3 л. [8];
- публикация в общероссийском отраслевом сборнике «Уральский промышленник» на 2 л. [9];
- публикация в журнале «Предприниматели» статья «На чем свет стоит» на 2 л. [10];
- публикация в журнале «Челябинск» № 12 (109) 2005 статья «Дешевле предотвратить проблему, чем потом решать ее» на 1 л. [11];
- сведения из Интернет-ресурса «Евразия вести» на тему «Световая башня челябинской постройки» на 3 л. [12];
- публикации в печатных изданиях и Интернет-ресурсах на 11 л. [13];
- технические условия «Установка осветительная аварийная «Башня световая» от 29.11.2004 на 1 л. [14];
- сертификат соответствия № РОСС RU.0001.03 ЭЧ6.Н00023 от 14.03.2005 на 1 л. [15];
- сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ14.Н00212 от 28.02.2005 на 1 л. [16].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами, аргументируя следующим:

- в соответствии с определение понятия «башня», ни один из товаров 11 класса МКТУ, приведенных в оспариваемом свидетельстве не является архитектурным сооружением;

- поскольку в реальности башни из света не существует, то обозначение «Световая башня», выраженное в метафорической форме, создает запоминающийся яркий фантазийный образ, ориентированный на продвижение продукции;

- все утверждения заявителя о потере различительной способности оспариваемого товарного знака из-за производства под этим же обозначением однородных товаров несколькими производителями до даты подачи заявки и вхождении обозначения «Световая башня» во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида не подтверждены документами и основываются на публикациях прессы после подачи заявки № 2004725531/50;

- осветительные аварийные установки «световые башни» производятся дистрибуторами ООО «Световые технологии» или их партнерами, занимающимися дальнейшим продвижением осветительных установок на рынке;

- обвинения в недобросовестной конкуренции не соответствуют действительности, поскольку именно правообладателем впервые в России была разработана конструкция осветительной установки, налажено производство, вложены существенные средства в рекламу и раскрутку, в результате длительного использования товарный знак «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» приобрел различительную способность;

- иные доводы возражения не корректны и двусмысленны.

К отзыву приложена справка ООО «Световые технологии» № 08М-139 от 20.10.2006 на 2 л. и рекламные материалы [17].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные материалы, не меняющие существа доводов возражения и подтверждающие, по мнению лица, подавшего возражение, применение обозначения «Световая башня» в качестве названия (наименования) изделия одного и того же вида неоднократно и длительное время:

- договор поставки № 6 от 28.01.2005 и протокол согласования цены на 7 л. [18];
  - договор № 2-РБ от 27.06.2002, акт сдачи приемки продукции от 11.07.2002 и счет № 33 от 27.06.2002 на 6 л. [19];
  - договор № 031-2002 от 18.07.2002, акт сдачи приемки продукции от 02.07.2002 и счет № 31 от 18.06.2002 на 6 л. [20];
  - договор поставки № б/н от 19.04.2003, акт сдачи приемки продукции от 02.03.2002 и счет № 33 от 19.04.2003 на 6 л. [21];
  - договор №0318-2003 от 18.06.2003, протокол согласования договорной цены 18.06.2003, график поставки на 6 л. [22];
  - договор поставки № 84 от 20.04.2004, протокол соглашения о договорной цене на 6 л. [23];
  - договор поставки № 14 от 03.03.2004, акт сдачи приемки продукции на 5 л. [24];
    - платежные поручения № 298 от 04.07.2003, № 810 от 30.05.2003, № 355 от 21.05.2003, № 317 от 07.05.2003, № 282 от 30.09.2003, № 833 от 26.09.2003, № 184 от 10.09.2003, № 984 от 05.09.2003, № 845 от 03.09.2003, № 869 от 04.09.2003, № 868 от 04.09.2003, № 856 от 04.09.2003, № 640 от 01.09.2003, № 585 от 26.08.2003, № 436 от 27.08.2003, № 323 от 26.08.2003, № 33 от 12.08.2003, № 882 от 05.08.2003, № 613 от 29.07.2003, № 570 от 28.07.2003, № 501 от 25.07.2003, № 517 от 25.07.2003 на 24 л. [25];
    - письмо-претензия И.Б. Наличаева от 17.07.2006 в ОАО «РЖД» на 2 л. [26];
    - требование о прекращении нарушения права на товарный знак ЗАО ПКП «Энерготехсервис» от 19.07.2006 на 2 л. [27];
    - акт от 22.11.2002 о проведении испытаний на 1 л. [28];
    - письма-заказы в ЗАО ПКП «Энерготехсервис» на 16 л. [29];
    - диплом VIII Международной выставки полицейской и военной техники «Интерполитех - 2004» на 1 л. [30];
    - распоряжение ОАО «РЖД» № 3748р от 09.12.2004 на 18 л. [31];

- протокол заседания конкурсной комиссии ОАО «РЖД» № 87 от 29.12.2004 на 4 л. [32];

- публикации в печатных изданиях на 9 л. [33];
- фотографии 16 шт. [34];
- дипломы специализированных выставок на 5 л. [35];
- публикации в журнале «Светотехника» за 2001 год на 12 л. [36];
- фотоизображения световых башен на 3 л. [37];
- описание аварийно осветительной установки «TOWER LUX» на 3 л. [38];
- каталог специализированной выставки ЮУЖД от 17.01.2004 на 76 л. [39];
- газета «Вести Евразия» декабрь 2004 года на 27 л. [40];
- информация по патенту США 2936366 на 11 л. [41];
- описание изобретения по патенту Российской Федерации № 2192581 на 8 л. [42];

- описание изобретения по патенту Российской Федерации № 2286510 на 20 л. [43];

- сведения из Интернет о световых башнях на 5 л. [44].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.11.2004) приоритета товарного знака по свидетельству №307053 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, и введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида или характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.1 пункта 2.3 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя, 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №307053 представляет собой словесное обозначение «СВЕТОВАЯ БАШНЯ», выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

С точки зрения семантики данное словосочетание, определяется смысловым значением входящих в него слов: Световая – прилагательное, образованное от слова «свет», имеющего в частности значение – источник освещения; Башня – высокое и узкое архитектурное сооружение (Толковый словарь русского языка, С.И.Ожегов, Н.Ю. Шведова, М. Азъ LTD, 1992). Таким образом, словосочетание

«Световая башня» способна вызвать у потребителей следующие ассоциации - вертикальный столб света, освещенное высотное здание, осветительное сооружение в виде высокой башни, осветительная установка и т.д.

Представленные фактические данные свидетельствуют о том, что обозначение «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» используется в качестве названия передвижных осветительных установок, применяемых для экстренного развертывания на местности в случае природных и техногенных катастроф, при несанкционированном отключении освещения, для освещения больших площадей на массовых мероприятиях, а также при проведении ночных работ в промышленности и строительстве в труднодоступных местах без использования дорогостоящего оборудования и квалифицированного персонала. Осветительные установки «Световая башня» стали результатом серии разработок в области авиационных технологий и позволяют освещать значительные территории даже в случае отключения электрических сетей. Светильник изготавливается из специальной ткани, принимающей при надувании цилиндрическую форму, что позволяет поднимать источник света на высоту, обеспечивающую яркое освещение достаточно больших площадей. Источник света, представляющий собой натриевую (металлогалогенную) лампу мощностью 400 Вт, поднимается на рабочую высоту 5 м. при помощи тканевого цилиндра, надуваемого вентиляторами.

Изложенное позволяет заключить, что товар «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» предназначен для узкого круга потребителей.

Необходимо отметить, что применение осветительных установок имеет место в промышленных целях специалистами соответствующих отраслей и потребителями. В результате чего обозначение «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» стало восприниматься специалистами и потребителями как указание на конкретный вид товара, данный факт подтверждается письма от различных юридических лиц в адрес лица подавшего возражение [29] а так же публикациями в различных

специализированных изданиях и СМИ [4, 6-11, 13], информацией из сети Интернет, а так же финансовыми документами [25].

Так же обозначение «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» применяется в качестве названия (наименования) изделия одного и того же вида, выпускаемого разными независимыми производителями с 2002 года, а именно ЗАО ПКП «Энерготехсервис» и ООО «Световые технологии», подтверждается представленными документами [1, 10, 15-17].

Кроме того, в представленной заявке на изобретение на имя Б.В. Наличаева и И.Б. Наличаева, словосочетание световая башня используется во всех пунктах формулы и в названии как название устройства [2, 13].

Правовая охрана оспариваемой регистрации предоставлена для товаров 11 класса МКТУ - устройства для освещения, в том числе аварийного освещения.

Анализ документов показал, что между словосочетание «Световая башня» и товарами 11 класса МКТУ - устройства для освещения, в том числе аварийного освещения, возникла устойчивая взаимооднозначная связь, выражающаяся в ассоциирование определенных качеств, признаков и свойств осветительных установок и словосочетание «СВЕТОВАЯ БАШНЯ».

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам находит основания для вывода о не соответствии оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона.

Кроме того, правовая охрана оспариваемой регистрации предоставлена так же для товаров 11 класса МКТУ, а именно лампы электрические, отражатели для ламп, патроны для электроламп, подвески для ламп, приспособления защитные для осветительных приборов, рассеиватели света, торшеры, фонари, светильники плафонные потолочные, трубы газоразрядные для освещения электрические, трубы для ламп, трубы люминесцентные, фонари, фонари осветительные, установки осветительные мобильные.

Маркировка данных товаров обозначением «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» способна ввести в заблуждение потребителя в силу того, что потребитель будет ассоциировать данное обозначение с осветительными установками.

В силу изложенного довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров 11 класса МКТУ – лампы электрические, отражатели для ламп, патроны для электроламп, подвески для ламп, приспособления защитные для осветительных приборов, рассеиватели света, торшеры, фонари, светильники плафонные потолочные, трубы газоразрядные для освещения электрические, трубы для ламп, трубы люминесцентные, фонари, фонари осветительные, установки осветительные мобильные, является обоснованным и правомерным.

Довод правообладателя со ссылкой на приобретенную различительную способность «Световая башня» в отношении производимых им осветительных установок, не подтверждается фактическими материалами дела, в которых отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о длительности использования правообладателем данного обозначения для маркировки своей продукции, в результате которого, обозначение «Световая башня» стало восприниматься потребителями как обозначение товаров конкретного изготовителя (Наличева И.Б.).

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 15.08.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 307053 недействительной полностью.**