

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.01.2009, поданное ООО «Рубеж», г. Саратов (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №295902, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004705751/50 с приоритетом от 19.03.2004 зарегистрирован 23.09.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №295902 на имя ООО «СИГМА - интегрированные системы», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «РУБЕЖ», выполненное в кириллице, и изображение греческой буквы Σ (сигма), расположенной внутри латинской буквы D.

В возражении от 21.01.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 295902 предоставлена в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «РУБЕЖ» по свидетельству № 295902 сходен до степени смешения с товарным знаком «РУБЕЖ» по свидетельству №238392, ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ;

- словесный элемент «РУБЕЖ» оспариваемого товарного знака является частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №295902.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №295902 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка сведений о товарном знаке №295902 на 1л. [1];
- распечатка сведений о товарном знаке №238392 на 3л.[2];
- распечатка страниц сайта ООО «Сигма-ИС» в сети Интернет на 3л.[3];
- распечатка рекламной листовки на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 01059-1000-3 Рубеж-08 на 2л.[4];
- распечатка рекламной листовки на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 01059-100-4 Рубеж – 060 на 2л.[5];
- распечатка информации со страницы <http://www.sigma-is.ru/rubeg.shtml> сайта ООО «Сигма-ИС» об интегрированной системе безопасности «Рубеж» на 3л.[6];
- распечатка страниц издания «Каталог оборудования 2008» с сайта ООО «Сигма-ИС» на 4л.[7];
- паспорт на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный ППКОП 019-256-1 «Рубеж-2А» на 1л.[8];
- паспорт на прибор приемно-контрольный пожарный ППКП 01149-10-1 «Рубеж-10А» на 1л.[9].

В дополнение к представленным материалам от лица, подавшего возражение, были представлены на заседании коллегии, состоявшемся 28.07.2009, следующие материалы:

- сборник паспортов и рекомендаций по инсталляции приборов торговой марки «Рубеж» на 4л.[10];
- свидетельство о регистрации №104475 на 1л. [11];
- свидетельство о регистрации ООО «Рубеж» от 23.04.1992 на 2л. [12];

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО Фирма «Рубеж» от 11.12.2002 на 1л [13];
- свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия ООО фирма «РУБЕЖ» от 23.10.1995 на 1л. [14];
- свидетельство о государственной регистрации предприятия ТОО фирма «РУБЕЖ», частная собственность от 06.04.1993 на 1л [15];
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ РУБЕЖ» от 06.11.2002 на 1л. [16];
- письмо генерального директора ООО «Сигма-ИС» на 1л. [17];
- письмо директора ООО «Типография «Тисар», образцы фирменного бланка, конверта, карточки на 3л. [18];
- ГОСТ Р 52551-2006 «Системы охраны и безопасности»; ГОСТ Р 51558-2000 «Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 51241-98 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» на 14л. [19];
- письмо заместителя Генерального директора ВГТРК на 3л. [20];
- договоры, счета-фактуры, товарные накладные на 6бл. [21];
- каталог продукции [22].

Материалы дела содержат отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему.

Несмотря на общее сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, содержащих тождественный словесный элемент «РУБЕЖ», анализ однородности товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оба знака, свидетельствует об отсутствии оснований для признания их сходными до степени смешения в отношении этих товаров и услуг, поскольку в перечне товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №238392 фигурируют заголовки класса, указывающие в общем виде только на те области, к которым они в принципе могут относиться, но не содержат названия конкретных товаров. При этом в рамках общих терминов без указания конкретных наименований товаров,

относящихся к перечисленным приборам, инструментам, оборудованию, можно судить лишь об их функциональном назначении (для научных целей, для измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания, обучения, обработки информации и ЭВМ, тушения пожара), что обуславливает отнесение их к товарам, применение каждого из которых ограничено исключительно присущим этому товару назначением.

Перечень товаров 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации содержит названия конкретных товаров, относящихся к оборудованию интегрированных систем безопасности, включающему многофункциональные компоненты, объединенные на основе единого программного комплекса в общую информационную среду с единой базой данных, что не позволяет соотнести их с терминами, которыми выражены товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака в силу их обобщенного характера, исключающего возможность идентификации охватываемых этими терминами названий конкретных товаров, кроме указания на их назначение.

В соответствии с вышеизложенным правообладатель делает вывод, что ни по своему виду, ни по своему назначению товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, не являются однородными.

Вывод правообладателя о неоднородности товаров 09 класса МКТУ, указанных в сравниваемых регистрациях, подтверждается приложенными к отзыву судебными актами, в которых исследован вопрос однородности товаров, в отношении которых были зарегистрированы сравниваемые товарные знаки.

Вышеуказанный вывод о неоднородности товаров 09 класса МКТУ сравниваемых регистраций, по мнению правообладателя, может быть распространен на услуги 37 и 42 классов МКТУ, поскольку услуги в оспариваемом товарном знаке четко определены принадлежностью их к интегрированным системам безопасности.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 7 Закона в отзыве отмечено, что в возражении не приведено каких-либо документальных

обоснований в его подтверждение. Кроме того, вышеуказанный вывод об отсутствии однородности товаров и услуг, делает этот довод возражения необоснованным.

В отзыве также приведена информация о том, что правообладатель является одним из ведущих разработчиков и производителей интегрированных систем безопасности (ИСБ) в России, выпуская свою продукцию по государственным контрактам с МО РФ, МВД России, ФСИН России и другими государственными учреждениями, маркируя ее своим товарным знаком.

В соответствии с изложенным правообладатель в своем отзыве выразил просьбу оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №295902.

К отзыву приложены копии следующих документов:

- государственные контракты №61юр/05 от 03.03.2005 и №402707-05 от 07.02.2005 на 12л. [23];
- решение арбитражного суда Саратовской области от 17.09.2008 по делу №А57-11875/05-15-21 на 6л. [24];
- постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 02.03.2009 по делу №№А57-11875/05-15-21 на 13л. [25];
- определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №ВАС-5495/09 от 17.06.2009 на 7л. [26];
- бюллетень технических средств безопасности на бл. [27].

Так же материалы дела содержат:

- дополнительные материалы к возражению, от лица, подавшего возражение, содержащие анализ товаров и услуг оспариваемой и противопоставленной регистраций, на основании которого сделан вывод об их однородности. К материалам приложено решение Роспатента от 16.10.2009, принятое по результатам рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №238392 в связи с его неиспользованием;
- ходатайство и подтверждение правообладателя в его заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

по свидетельству №238392 и рекламная листовка выставки «Охрана и безопасность 2004»;

- ответ на дополнение к возражению с приложением писем, справок, отзывов заказчиков правообладателя, которым поставлялось оборудование интегрированных систем безопасности, дипломы, полученные правообладателем на территориальных и международных выставках, сертификаты соответствия (представленные правообладателем).

На заседании коллегии, состоявшемся 07.05.2010, лицо, подавшее возражение представило дополнительные материалы, содержащие анализ товаров и услуг оспариваемой и противопоставленной регистраций, на основании которого сделан вывод об их однородности.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты 19.03.2004 поступления заявки №2004705751/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами

обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «РУБЕЖ», выполненное наклонным шрифтом, близким к стандартному, строчными буквами русского алфавита с первой заглавной буквой «Р», и расположенное в левой части знака изображение греческой буквы Σ (сигма), размещенной внутри латинской буквы D. Слово «РУБЕЖ» и изобразительный элемент подчеркнуты горизонтальной чертой.

Знак охраняется в черно-белой цветовой гамме.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №238392 также представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «РУБЕЖ», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, над которым расположено стилизованное изображение латинской буквы «R». Знак охраняется в синем, красном, белом цветовом сочетании.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «РУБЕЖ», занимающих доминирующее положение в композициях сравниваемых знаков и играющих основную роль в индивидуализации товаров и услуг. В связи с указанным сравниваемые товарные знаки в целом являются сходными, что правообладателем не отрицается.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 295902 зарегистрирован в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ:

оборудование (аппаратура) интегрированных систем безопасности, включающее высокочастотную аппаратуру систем охранного телевидения, устройства контроля и управления доступом, в том числе запоры электрические, устройства идентификационные, карточки идентификационные, смарт-карточки, турникеты автоматические, устройства автоматического управления исполнительными системами пожаротушения, газо - водо - энергоснабжения; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами, в том числе устройства контроля технологического оборудования; компьютерное оборудование для наблюдения и охраны; считывающие устройства; переключатели электрические, коммутационные устройства; устройства для регистрации времени, в том числе устройства учета рабочего времени.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 238392 зарегистрирован в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ:

приборы и инструменты для научных целей, электрические, оптические, для измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; оборудование для обработки информации и ЭВМ; огнетушители.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака, выражены обобщенными понятиями, включенными в заголовок этого класса 7 редакции МКТУ.

Оборудование (аппаратура) интегрированных систем безопасности, включенное в перечень товаров 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации, представляет собой сложный многофункциональный комплекс технических средств, включающий совместно функционирующие телевизионные системы наблюдения, системы контроля и управления доступом, охранную и пожарную сигнализацию, а также ряд дополнительных подсистем, обеспечивающих защиту от различных видов угроз, возникающих на объектах [27].

В силу чего оно может быть соотнесено с такими общими понятиями как приборы и инструменты электрические, оптические для измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания, оборудование для обработки информации и, следовательно, указанные товары могут быть признаны однородными.

Анализ других товаров, включенных в перечень 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации (установки электрические для дистанционного управления производственными процессами, в том числе устройства контроля технологического оборудования; компьютерное оборудование для наблюдения и охраны; считающие устройства; переключатели электрические, коммутационные устройства; устройства для регистрации времени, в том числе устройства учета рабочего времени), показал следующее.

Устройства контроля технологического оборудования, входящие в установки для дистанционного управления производственными процессами, устройства для регистрации времени, в том числе устройства учета рабочего времени могут быть признаны однородными с приборами и инструментами для измерения, контроля (проверки), входящими в перечень товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку входят в одну родовую группу

контрольного, измерительного и сигнального оборудования; компьютерное оборудование для наблюдения и охраны, считывающие устройства, коммутационные устройства относятся к товарам 09 класса МКТУ противопоставленной регистрации оборудование для обработки информации, что позволяет признать их однородными.

Анализ услуг 37 класса МКТУ (ремонт; установка оборудования) и 42 класса МКТУ (проектно-конструкторские разработки), указанных в перечне противопоставленного товарного знака показал, что эти услуги выражены обобщающими родовыми понятиями, которые могут включать в себя видовую конкретизацию этих услуг, отраженную в перечне услуг 37 класса МКТУ (установка, ремонт, техническое обслуживание интегрированных систем безопасности, устройств контроля и управления доступом, систем охранного телевидения) и услуг 42 класса МКТУ (разработка и проектирование интегрированных систем безопасности, в том числе систем охранного телевидения и систем контроля и управления доступом) оспариваемой регистрации, что позволяет сделать вывод об их однородности.

Коллегия Палаты по патентным спорам учитывала, что степень однородности товаров и услуг тесно связана со степенью сходства сравниваемых товарных знаков, предназначенных для их маркировки. Поскольку знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы, они обладают высокой степенью сходства в связи с чем высока опасность смешения товаров и услуг, маркированными этими знаками. Указанное, обусловило более строгий подход коллегии Палаты по патентным спорам к оценке однородности.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный знаки сходны до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ и услуг 37, 42 классов МКТУ и, следовательно, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона в отношении этих товаров и услуг, следует признать обоснованными.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации товарного знака «РУБЕЖ» по свидетельству №295902 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности предоставления правовой охраны.

Материалы возражения от 21.01.2009 не содержали документов, подтверждающих утверждение лица, подавшего возражение, что его право на фирменное наименование «РУБЕЖ», тождественное доминирующему словесному элементу «РУБЕЖ» в составе оспариваемого товарного знака, возникло ранее даты его приоритета (19.03.2004).

Свидетельства о государственной регистрации предприятия и свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ [12] - [16] были представлены на заседании коллегии, состоявшемся 28.07.2009. Поскольку эти документы, которые не могут быть отнесены к общедоступным словарно-справочным изданиям, отсутствовали в материалах возражения, они считаются изменяющими мотивы возражения и не подлежат анализу.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам считает необходимым отметить, что, поскольку эти свидетельства выданы разным юридическим лицам (ООО «Рубеж», ООО Фирма «Рубеж», ТОО фирма «Рубеж», ООО Группа компаний «Рубеж»), имеющим разных учредителей, в отсутствие подтверждения правопреемства лица, подавшего возражение, они не могут быть положены в основу доказательства о том, что его право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, необходимо отметить следующее. Данный довод не рассматривается, поскольку выходит за рамки поданного возражения, однако он может быть оформлен в качестве самостоятельного возражения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.01.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №295902 недействительным полностью.