

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, рассмотрела возражение от 28.07.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 363288, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Техно-Поиск», г. Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение по заявке № 2006736982/50 с приоритетом от 19.12.2006 было зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – реестр) 28.10.2008 за № 363288 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Горсвет», 125047, Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2, (далее – правообладатель) в отношении товаров 07, 11 и 16 классов МКТУ. Согласно сведениям реестра на основании регистрации Роспатентом 04.03.2009 за № РД0047606 договора об отчуждении исключительного права на товарный знак правообладателем товарного знака по свидетельству № 363288 является Коновалов Сергей Александрович, 129327, Москва, Москва, ул. Ленская, д. 28, кв. 424.

В соответствии с описанием заявленного обозначения, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака зарегистрирована оригинальная композиция, содержащая в нижней части вымышленный словесный элемент «wolta», выполненный латинским шрифтом, при чем буква «w» выполнена черным цветом, а остальная часть слова белым цветом на фоне сиреневой полосы. В центральной части располагается стилизованное изображение латинской буквы «W», выполненной черным цветом. Товарный знак зарегистрирован в черном, сиреновом и белом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.07.2009 против регистрации товарного знака по свидетельству № 363288, в котором лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным частично.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемая регистрация произведена с нарушением пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «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), так как оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение, по свидетельству № 312580.

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обусловлено наличием тождественного элемента «WOLTA», который в противопоставленном товарном знаке также представлен в виде транслитерации заглавными буквами русского алфавита «ВОЛЬТА»;

- поскольку оспариваемый и противопоставленный товарный знак содержат тождественный словесный элемент, то диапазон товаров 09 и 11 классов МКТУ как однородных товаров должен рассматриваться более широко;

- приведенные в сопоставляемых перечнях товары 09 и 11 классов МКТУ соответственно относятся к одному и тому же роду товаров (осветительные устройства), одному и тому же виду товаров (лампы), имеют одинаковое назначение «освещение», могут быть изготовлены из одинакового материала, а именно стекла, совместно реализуются в торговле и предназначены для одного и того же круга потребителей.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 363288 недействительным частично, как произведенное в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона.

В дополнение к материалам возражения на заседании коллегии были представлены следующие источники информации:

- распечатка из электронной версии Большой советской энциклопедии [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru) на 2 л. [1];
- копии упаковок неоновых лампочек «wolta» на 3 л. [2];
- сведения из Интернет с сайта [www.homeone.ru](http://www.homeone.ru) на 8 л. [3];
- сведения из Интернет с сайта [www.neonoff.ru](http://www.neonoff.ru) на 6 л. [4];
- сведения из Интернет с сайта [www.elcomag.ru](http://www.elcomag.ru) на 1 л. [5];
- сведения из Интернет с сайта [www.mir-lamp.ru](http://www.mir-lamp.ru) на 2 л. [6];
- сведения из Интернет с сайта [www.eeslight.ru](http://www.eeslight.ru) на 3 л. [7];
- сведения из Интернет с сайта [www.igi.ru](http://www.igi.ru) на 1 л. [8];
- сведения из Интернет с сайта [www.lampa28.ru](http://www.lampa28.ru) на 1 л. [9];
- распечатка сведений о дуговых лампах на 1 л. [10];
- образцы упаковок лампочек «WOLTA» 4 экз. [11].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 363288 и представил отзыв на возражение. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака относятся к роду товара 09 класса МКТУ – приборы и инструменты фотографические, применяются в области фотографии, то есть имеют узкоспециализированное назначение и род, а перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака товары 11 класса МКТУ относятся к роду устройств для освещения и являются товарами широкого потребления;

- сравниваемые товары имеют разный круг потребителей, относятся к разной ценовой категории, имеют разное назначение, условия сбыта, вследствие чего они не пересекаются в гражданском обороте и не могут быть признаны однородными.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ от 23.11.2009 № 2744370УД на 2 л. [12];
- договор поставки № 07171 от 13.03.2009 на 18 л. [13];
- договор № А-2776 от 24.03.2008 на 7 л. [14];
- договор поставки № 1979\08 от 14.04.2009 на 9 л. [15];
- платежные поручения на 9 л. [16];
- презентационные материалы «WOLTA» на 19 л. [17];
- договор поставки № 0109ИС от 04.10.2009 на 3 л. [18];
- товарная накладная № 21\06\АШ от 19.06.2009 на 2 л. [19];
- товарная накладная № 2\06\ ЛМ от 09.06.2009 на 2 л. [20];
- товарная накладная № 1413 от 21.09.2009 на 2 л. [21];
- товарная накладная № 16\07\АШ от 10.07.2009 на 2 л. [22];
- товарная накладная № 3\06\ ЛМ от 15.06.2009 на 2 л. [23];
- товарная накладная № 1382 от 17.09.2009 на 2 л. [24];
- товарная накладная № 1449 от 23.09.2009 на 2 л. [25];
- товарная накладная № 1461 от 24.09.2009 на 2 л. [26];
- внешнеторговый договор № WF-01 от 27.08.2009 на 7 л. [27];
- договор поставки № 02\07\СВЕ от 10.07.2009 на 4 л. [28];
- товарная накладная № 2699 от 23.10.2007 на 3 л. [29];
- товарная накладная № 2762 от 24.10.2007 на 4 л. [30];
- договор № 1-СЭ комиссии на реализацию 01.07.2008 на 3 л. [31];
- товарная накладная № АСВ00001515 от 28.09.2009 на 2 л. [32];
- товарная накладная № АСВ00001511 от 28.09.2009 на 2 л. [33];
- товарная накладная № 2492 от 04.10.2007 на 2 л. [34];
- лицензионный договор от 10.03.2009, заключенный между Коноваловым А.С. и ООО «Прайд», на 3 л. [35];
- распечатка сведений из Интернет на 5 л. [36];
- лицензионный договор от 01.06.2009, заключенный между Коноваловым А.С. и ООО «СветЭксперт», на 2 л. [37];
- образцы упаковок лампочек 4 экз. [38].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления (19.12.2006) заявки № 2006736982/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (а) Правил на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их

расположение; числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных; близости состава согласных; характера совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в другое; ударения.

Графическое сходство определяется в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (в) Правил на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным обозначением, состоящим из стилизованного изображения наклонной буквы «W» и расположенного под ним словесного элемента «wolta», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, причем буква «w» черного цвета, а остальные - белого цвета и помещены на фоне полосы сиреневого цвета.

«Сильным» элементом оспариваемого комбинированного товарного знака, несущим в себе основную различительную способность, является наиболее запоминающийся словесный элемент «WOLTA», поскольку с него начинается восприятие обозначения, его шрифтовые элементы выполнены в контрастном с основным фоном цвете и имеют достаточно крупные размеры. Словесный элемент «WOLTA» легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии комбинированного обозначения в целом, и именно он позволяет идентифицировать товар конкретного производителя.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным обозначением и представляет собой сочетание двух словесных элементов «WOLTA» и «ВОЛЬТА», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в два ряда и разделенных горизонтальной чертой.

Сравнение оспариваемого и противопоставленного товарных знаков приводит к выводу об их фонетическом тождестве (оспариваемый товарный знак содержит фонетически тождественный элемент «WOLTA», имеющий произношение «ВОЛЬТА»).

Отсутствие сведений о смысловых значениях упомянутых словесных обозначений «WOLTA» (транслитерация буквами русского алфавита «ВОЛЬТА») обуславливает отнесение их к фантазийным обозначениям, в результате чего не представляется возможным оценить их с точки зрения семантического критерия сходства словесных обозначений.

Что касается графического критерия сходства, то анализ обозначений показал, что, в отличие от противопоставленного товарного знака, лишенного какой-либо графической оригинальности, оспариваемый товарный знак обладает определенными графическими особенностями: буква «W» выполнена черным жирным шрифтом, а остальные буквы на сиреневом фоне белым цветом. Вместе с тем, отмеченные особенности не значительны и не оказывают существенного влияния на общее зрительное впечатление, поскольку знак легко прочитывается, а используемый шрифт не изменяет восприятие знака элемента «WOLTA» как

словесного. Указанные обстоятельства приводят к снижению значения графического признака, делая его второстепенным критерием сходства сравниваемых обозначений.

Таким образом, в исследуемом случае определяющим критерием сходства выступает звуковой критерий, обуславливающий вывод о сходстве до степени смешения оспариваемого и противопоставленного знаков в целом.

Согласно возражению правовая охрана товарного знака по свидетельству № 363288 оспаривается в отношении части товаров 11 класса МКТУ – «колбы ламп; колбы электрических ламп; колпаки шаровые для ламп; источники света факельные; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для проекционных аппаратов; лампы для указателей поворота для автомобилей; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы ультрафиолетового излучения; лампы шахтерские; лампы электрические; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; приборы и установки осветительные; светильники; светильники напольные, торшеры, фонари; светильники плафонные потолочные; трубки газоразрядные для освещения электрические; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари осветительные».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 312580 зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «лампы для фотолабораторий; лампы неоновые; лампы-вспышки [фотография]».

Согласно определению толкового словаря [1] «неоновая лампа» - это газоразрядный источник света низкого давления, в котором излучение оптического диапазона возникает при электрическом разряде в атмосфере неона. Очевидно, что вышеприведенные в перечне оспариваемого товарного знака товары 11 класса МКТУ относятся к роду товаров «источники света» и являются осветительными устройствами или их частями. Эти товары имеют одно и то же назначение –



освещение, имеют одинаковый материал, из которого изготавливаются (стекло), совместно реализуются в торговле через специализированные магазины, в том числе с использованием сети Интернет.

Доводы правообладателя о том, что товары, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, применяются в области фотографии, то есть имеют узкоспециализированное назначение и род, а перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака товары 11 класса МКТУ относятся к иному роду устройств для освещения и являются товарами широкого потребления справедливо могут быть отнесены только к товарам 09 класса «лампы для фотолабораторий; лампы-вспышки [фотография]». Перечень товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака включает видовое наименование товара «неоновые лампы» без ограничения конкретного назначения этих ламп. Такого рода ограничение с учетом специфики 09 класса МКТУ могло быть сделано заявителем на стадии экспертизы заявленного обозначения (пункт 14.5 Правил) до принятия решения о регистрации товарного знака. После государственной регистрации товарного знака перечень товаров, для которых охраняется товарный знак, может быть ограничен только по просьбе правообладателя. Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения руководствуется только тем объемом прав, который зафиксирован при государственной регистрации товарного знака.

При оценке степени однородности были также применимы подходы, содержащиеся в Методических рекомендациях по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (Н.П. Грешнева, В.В. Орлова, В.Б. Талянский – М.,: ВНИИПИ, 1997), как отражающие практику Патентного ведомства в области проведения экспертизы, и изданные в развитие положений пункта 14.4.3 Правил. Так, согласно положениям пункта 3.4 Рекомендаций степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное и установленную высокую степень сходства сравниваемых товарных знаков, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об однородности анализируемых товаров.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 28.07.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 363288 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(591) «черный, сиреневый, белый».

(511)

07 - кофемолки (за исключением ручных); машины гладильные; машины для дробления (удаления) отходов, отбросов, мусора; машины для измельчения; машины для мойки; машины для мойки посуды; машины для размалывания; машины для резки хлеба; машины и устройства для уборки (электрические); машины кухонные электрические; машины отжимные для белья; машины стиральные; машины стиральные (для белья); машины сушильные; машины швейные; мельницы (машины); мельницы бытовые; мельницы для перца; мешалки бытовые для эмульгирования электрические; мешки для пылесосов; мясорубки (машины); ножи электрические; ножницы электрические; процессоры кухонные (электрические); пылесосы; сбивалки бытовые электрические; соковыжималки бытовые электрические; терки механические для овощей; устройства для приготовления напитков электромеханические; устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические; устройства для стирки; холодильники воздушные; шланги пылесосов; электрополотеры.

11 - вафельницы электрические; вентиляторы бытовые (электрические); водонагреватели; воздухоочистители для кухонь; грелки для ног (электрические и неэлектрические); грелки для постели; грелки карманные; кофеварки электрические; нагреватели для бутылок с сосками для детского питания (электрические); приборы для фильтрования воды; приборы и установки для производства льда;

приборы и установки для охлаждения; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы с сухим паром для ухода за лицом; радиаторы для отопления; радиаторы электрические; стерилизаторы; ростеры; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; тостеры для хлеба; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; холодильники; чайники электрические; шкафы вытяжные; шкафы холодильные; абажуры; аппараты для загара; держатели для абажуров; лампы для завивки; лампы масляные; лампы паяльные; люстры; нити для электрических ламп; нити для электрических нагревателей; нити магниевые для осветительных приборов; отражатели для ламп; подвески для ламп; подсветки для аквариумов; приспособления защитные для осветительных приборов; прожекторы подводные; прожекторы факельные; рассеиватели света; системы осветительные для летательных аппаратов; стекло ламповое; трубки для ламп; трубки люминесцентные; фонарики китайские для праздничного убранства (фонари бумажные).

- 16 - афиши; бланки; буклеты; вывески бумажные или картонные; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; коробки картонные или бумажные; пакеты, мешки (конверты, обертки, сумки) для упаковки бумажные или пластмассовые; проспекты; табло из бумаги или картона для объявлений; щиты для афиши бумажные или картонные; этикетки (за исключением тканевых).