

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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), рассмотрела возражение от 12.11.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 345507, поданное компанией БИ-ПИ П.Л.К., Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение по заявке №2007700612/50 с приоритетом от 15.01.2007 было зарегистрировано 12.03.2008 за № 345507 на имя ООО «Высоковольтный союз-Украина», 33001, г. Ровно, ул. Белая, 16, Украина (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

В соответствии с описанием заявленного обозначения, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано стилизованное изображение букв В и С, выполненных в кириллице и вписанных в эллипс, справа от которого размещены буквы «В и Р», выполненные кириллицей в обычном написании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.11.2008 против регистрации № 345507, в котором лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемая регистрация произведена с нарушением пунктов 1 и 3 статьи 6 и 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, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), так как оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение.

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- оспариваемый знак является комбинированным и включает буквы «ВР» и изобразительный элемент в виде эллипса с ломанными линиями, образующими буквы «ВС». Буквы «ВР» и «ВС» неохраноспособны и занимают в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение;

- ранее зарегистрированы товарные знаки, которые также включают сочетание букв «ВР» в качестве доминирующего элемента, а именно по свидетельству № 89692, по международной регистрации № 840591, по свидетельству № 295412, № 293662;

- при этом противопоставленные товарные знаки представляют собой серию знаков, объединенных общим элементом «ВР», расположенным в их центральной части, и являющихся широко известными российскому потребителю;

- в оспариваемой регистрации в первую очередь воспринимается потребителем визуально и фонетически буквосочетание, и на него прежде всего обращается внимание;

- товары и услуги, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану оспариваемого знака, являются однородными товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 345507 недействительным частично, как произведенное в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 345507 на 1 л. [1];
- копия заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака на 1 л. [2];
- сведения о международной регистрации № 840591 на 20 л.[3];
- сведения о товарном знаке по свидетельству № 89692 на 26 л.[4];
- сведения о товарном знаке по свидетельству № 295412 на 7 л. [5];

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 293662 на 7 л. [6];
- нотариальное заверение заявления компании Би Пи п.л.к. на 87 л.[7];
- распечатка сведений из он-лайн словаря Лингво с переводом словесного элемента ВР на 2 л. [8];
- распечатка сведений из словаря Мультитран с переводом словесного элемента ВР на 2 л. [9].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 345507 и представил отзыв на возражение, в котором выразил несогласие с доводами возражения, мотивируя следующим:

- оспариваемый товарный знак состоит из охраноспособного и неохраноспособного элементов: сильного элемента «ВС», выполненного в специальном написании, имеющего дополнительное графическое оформление в виде овальной рамки и неохраняемого периферийного элемента ВР, выполненного в обычно написании, а визуальное доминирование первого элемента очевидно за счет более массивного вида и за счет начальной позиции в знаке;

- поскольку в оспариваемом товарном знаке несомненное доминирование принадлежит графической композиции, нет оснований для утверждения о доминировании элемента «ВР»;

- при оценке возможности смещения следует принять во внимание, что в оспариваемом товарном знаке используется кириллическое обозначение с фонетикой «вэ эр», а не латиница с фонетикой «би пи». Использование элемента ВР семантически обосновано: оно является аббревиатурой от «Выключатели Ровенские» и является обозначением серии вакуумных высоковольтных выключателей, разработка которых начата в 1998 году, начало выпуска относится к 2001 г.;

- сравниваемые товарные знаки имеют различное зрительное впечатление, определяющееся доминированием оригинального графического элемента оспариваемого товарного знака, что подтверждает правомерность регистрации;

- ввиду множественности значений аббревиатуры ВР на территории России, а также ввиду использования рассматриваемой аббревиатуры различными

производителями разных отраслей промышленности, нет оснований утверждать, что аббревиатура ВР для российского потребителя однозначно принадлежит Бритиш Петролеум.

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

С учетом даты поступления заявки № 2007700612/50 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 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Элементы, указанные в абзацах втором - пятом пункта 1 статьи 6 Закона, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций,

дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов;

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором 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.

Комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 (пункт 14.4.2.4 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(2) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным. Элемент «ВР» оспариваемого знака выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и не является предметом самостоятельной охраны, как отмечено в решении экспертизы на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Пункт 1 статьи 1483 Кодекса допускает дискламацию обозначений, указанных в абзаце первом

указанного пункта, в том числе буквенных обозначений, если они не занимают в товарном знаке доминирующего положения.

Вместе с тем, в решении экспертизы о регистрации оспариваемого товарного знака не было учтено следующее. Заявка № 2007700612 на регистрацию оспариваемого товарного знака была подана 15.01.2007, то есть в период действия Закона. В соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обратная сила не придана. В этой связи при рассмотрении заявки № 2007700612 экспертизой должны были быть применены положения Закона, а не Кодекса. Сказанное подтверждается правовой позицией, сформулированной в разъяснениях Пленумов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, которые даны в постановлении №5/29 от 26.03.2009.

Пункт 1 статьи 6 Закона допускает дискламацию элементов, указанных только в абзацах втором - пятом пункта 1 статьи 6 Закона, если они не занимают в товарном знаке доминирующего положения. При этом, исходя из положений пункта 2.3.1 Правил, буквенные элементы подпадают под действие абзаца первого пункта 1 статьи 6 Закона и, следовательно, оспариваемый товарный знак охраняется в целом без исключения из правовой охраны отдельных элементов. Поскольку оспариваемый товарный знак представляет собой комбинацию буквенных и изобразительных обозначений, восприятие которых в целом отличается от восприятия обычных букв, оспариваемый товарный знак не может быть признан не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Доводы возражения о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение основаны на утверждении о том, что наличие элемента ВР в знаке может вызвать у потребителя ассоциации с фирмой ВР р.л.с., которая является владельцем регистрации товарных знаков ВР в большинстве стран мира, перевод которого приведен как наименование заявителя в англо-русских словарях и такая ассоциация не соответствует действительности.

Вместе с тем, указанный довод приведен без учета того, что норма пункта 3 статьи 6 Закона не предусматривает проверку сходства обозначения с зарегистрированными товарными знаками, права на которые принадлежат другим лицам, в том числе и за рубежом.

Материалы возражения не содержат документов, подтверждающих способность оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение.

Оспариваемому знаку противопоставлены следующие товарные знаки, имеющие более ранний приоритет и зарегистрированные на имя лица, подавшего возражение:

- международная регистрация № 840591 от 25.03.2004 знака «BP» в отношении однородных товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ [1];

- регистрация № 89692 комбинированного товарного знака с элементом «BP» с приоритетом от 19.10.1989 в отношении однородных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ [2];

- регистрация № 295412 словесного товарного знака «Би Пи» с приоритетом от 19.04.2004 в отношении однородных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ [3];

- регистрация № 293662 словесного товарного знака «Би-Пи» с приоритетом от 14.05.2004 в отношении однородных товаров 09 и услуг 35 классов [4].

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы на имя лица, подавшего возражение.

Доминирующее положение в противопоставленных товарных знаках [1, 2] занимает сочетание букв «BP», расположенное в центре и выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. При этом у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания полагать, что данное буквосочетание в силу длительного использования на территории Российской Федерации хорошо известно российскому потребителю в качестве названия корпорации Бритиш Петролеум (см. информацию из электронного словаря Википедия).

Анализ звукового сходства элементов «BP» оспариваемого знака и противопоставленных регистраций свидетельствует об их тождественности. Наличие



изображения буквенного элемента «ВР» также обуславливает сходство оспариваемого знака с товарными знаками «ВР» [1, 2], складывающееся от общего зрительного впечатления при восприятии обоих обозначений.

В этой связи, проведенный анализ свидетельствует о сходстве между буквосочетанием в оспариваемом знаке и занимающим доминирующее положение в противопоставленных товарных знаках [1, 2] буквосочетанием. При этом на данный вывод не влияет тот факт, что в оспариваемый знак буквосочетание «ВР» включено в качестве неохраняемого элемента, поскольку при оценке знаков на сходство оцениваются обозначения в целом и исследуется возможность их ассоциирования между собой. При этом следует отметить, что знак в том виде, как он зарегистрирован, не позволяет однозначно воспринимать элемент ВР как описательный. Обладателем более раннего исключительного права на данное словосочетание является лицо, подавшее возражение. Буквосочетанию «ВР» предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, а, значит, включение и использование его в составе знаков других лиц, в том числе, в качестве неохраняемого элемента, может считаться нарушением исключительного права лица, подавшего возражение.

Лицо, подавшее возражение, просит признать действие регистрации №233759 недействительной в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ полностью.

Товары 09 класса МКТУ выключатели высоковольтные электрические, в отношении которых предоставлена охрана оспариваемому знаку, относятся к приборам, предназначенным для управления электричеством, и являются однородными таким товарам данного класса противопоставленных регистраций как выключатели и замыкатели цепи, аппаратура для регулирования и контроля электрических токов. [1, 2]. Однородность определяется с учетом вида (рода), назначения, условий производства и сбыта, а также круга потребителей товаров.

Аналогичный вывод может быть сделан и в отношении услуг 35 класса оспариваемой регистрации. Услуги 35 класса оспариваемой регистрации относятся к сфере деятельности торговых предприятий, и совпадают с приведенными в перечнях данного класса услуг противопоставленных товарных знаков [1, 2] или являются однородными по виду, назначению, кругу потребителей.

Относительно доводов правообладателя Палата по патентным спорам отмечает следующее. Довод о доминировании графического элемента приведен без учета того, что буквенный элемент товарного знака вполне читаем и запоминается легче, чем изобразительный элемент. Довод о том, что буквенный элемент «ВР» является аббревиатурой от «Выключатели Ровенские» не подтвержден документами. При этом также учитывается то, что буквосочетание «ВР» не может быть воспринято как сокращение от указанного словосочетания, поскольку по правилам русского языка сокращения слов пишутся с точкой, а в зарегистрированном товарном знаке точка отсутствует.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 12.11.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 345507 недействительным полностью:**