

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 21.10.2010, поданное ООО «Аэросвет», Москва (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «АЭРОСВЕТ» по свидетельству №408716, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2009710028/50 с приоритетом от 07.05.2009 произведена 17.05.2010 за №408716 на имя Якимовой Татьяны Алексеевны, Москва (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «АЭРОСВЕТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.10.2010 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408716, поскольку, по мнению лица, его подавшего, правовая охрана указанному товарному знаку была предоставлена в нарушение требований пункта 8 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что товарный знак «АЭРОСВЕТ» тождественен части фирменного наименования лица, подавшего возражение, права на которые возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также тем, что оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— ООО «АЭРОСВЕТ» зарегистрировано в качестве юридического лица 15.12.1992, что подтверждается учредительными документами общества;

— согласно этим документам ООО «АЭРОСВЕТ» является хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность в сфере разработки и изготовления светосигнального оборудования для аэродромов и вертодромов, а также другой техники до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

— фирменное наименование ООО «АЭРОСВЕТ» использует в договорах, в счетах, на бланках, в иной документации;

— оспариваемый товарный знак по свидетельству № 408716 способен породить в сознании потребителя представление об изготовителе товаров, не соответствующее действительности;

— фирменное наименование ООО «АЭРОСВЕТ» на дату приоритета оспариваемого товарного знака интенсивно использовалось в гражданском обороте и было известно потребителям при строительстве и оборудовании аэропортов и аэродромов светосигнальными комплексами и другими устройствами, связанными с авиацией;

— известность фирменного наименования подтверждается представленными материалами о деятельности ООО «АЭРОСВЕТ», которые позволяют ассоциировать оспариваемый знак с лицом, подавшим возражение, что не соответствует действительности, поскольку правообладателем является иное лицо;

— кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, введение в заблуждение может быть обусловлено тем, что правообладатель оспариваемого товарного знака Якимов Т.А. была штатным сотрудником компании ООО «АЭРОСВЕТ», из которой была уволена в июне 2009г., согласно Приказу о прекращении трудового договора с работником от 02.06.2009;

— следует обратить внимание Палаты по патентным спорам на то, что все это происходило, когда г-жа Якимов Т.А. еще выполняла обязанности советника генерального директора ООО «АЭРОСВЕТ», и все ее действия не были согласованы с учредителями компании, при увольнении г-жа Якимов Т.А. не вернула компании ООО «АЭРОСВЕТ» печать для таможенных документов,

большую и малую печати для документов, согласно служебной записке сотрудницы компании;

— действия г-жи Якимовой явным образом были направлены во вред компании ООО «АЭРОСВЕТ», и в дальнейшем привели к путанице среди заказчиков, подтверждением этого может служить письмо – ответ г-жи Якимовой в лице генерального директора своей компании заказчику – ФГУП ГПИ и НИИ «Аэропроект» о том, что необходимой им продукции у них нет;

— среди партнеров и заказчиков продукции ООО «АЭРОСВЕТ» такие предприятия как Федеральное агентство воздушного транспорта РФ, ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ, ФГУП Рособоронэкспорт, Федеральное космическое агентство «Государственный космический НПЦ имени М.В. Хруничева», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «Сбербанк России» и др.

— в силу изложенного товарный знак по свидетельству №408716 способен ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров, маркированных таким знаком, и, следовательно, не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ.

В указанном возражении изложена просьба о признании правовой охраны товарного знака “АЭРОСВЕТ ” по свидетельству №408716 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) на 2 л. [1];
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 л. [2];
- выписка из устава ООО «Аэросвет» на 5 л. [3];
- лицензия № 5819-А-АТ-П от 29 ноября 2007г. на осуществление производства авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, а именно, вид работ: производство комплексов электротехнического

и светотехнического оборудования и их составных частей для аэродромов и авиационной техники на 1 л.[4];

- лицензия № 5817-А-ВТ-П от 29 ноября 2007г. на осуществление производства вооружения и военной техники на 1 л. [5];

- сертификат соответствия за № 188 от 12.07.2007 на производство линзовых огней малой интенсивности для светосигнальных систем с сетями параллельного питания на 1 л. [6];

- сертификат соответствия за № 454 от 30.04.2008 на типовую конструкцию аэродромных знаков с внутренним подсветом на 1 л. [7];

- сертификат соответствия за № 513 от 11.08.2010 на исполнение прожекторного огня, применяемого в качестве огня приближения центрального ряда и световых горизонтов, огня приближения бокового ряда, ограничительного огня в системах ОВИ на 1 л.[8];

- сертификат соответствия за № 0153065 от 09.08.2010 на продукцию – опора уличного освещения, серийный выпуск на 1 л. [9];

- сертификат соответствия за № 0099921 от 07.10.2010 на продукцию – светильники светодиодные уличного освещения, серийный выпуск на 1 л. [10];

- договор субподряда № АДА-44/07 от 07.06.2007 на выполнение работ по объекту «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий и замена (установка) ССО в аэропорту Уфа» и товарная накладная № 107 от 24.12.2008 на 3 л.[11];

- договор № 51/08 от 25.12.2008 на изготовление и поставку светосигнального оборудования для вертолетной площадки и товарная накладная № 12 от 20.04.2009 на 3 л.[12];

- дополнение 635612232111-910581 от 20.08.2009 к Договору комиссии № Р/635612232111-712927 от 01.12.2008 на изготовление, проведение заводских испытаний и поставку комплекса светосигнального оборудования «Сатурн-Н», запасных частей, инструментов и принадлежностей к нему, специальных приспособлений и оборудования для монтажа комплекса «Сатурн-Н» для ФГУП «Рособоронэкспорт», г. Москва на 3 л.[13];

- ведомости поставки деталей для ООО «Аэросвет» для производства огней ОЛ 3 (сертификат № 188) за № 45 и для производства огней регуляторов яркости за № 40 к Договору № 125/2006 от 22.12.2006 на 2 л.[14];

- выписка по счету за 11.03.2009 и оплата счета по платежному поручению № 283 от 11.03.2009 на заказ деталей для комплектации изделий ООО «Аэросвет» на 3 л.[15];

- справки за №№ 109890, 109896 и 109899 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО «Аэросвет» за 2008-2010 годы на 3 л. [16];

- договор подряда № 015/08 от 25.05.2008 на разработку официального сайта ООО «Аэросвет» и акт сдачи-приемки выполненных работ по данному договору [17];

- свидетельство № 279 от 27 октября 2004г. о том, что ООО «Аэросвет» является членом Ассоциации АЭРОПОРТ Гражданской авиации на основании решения заседания Правления Ассоциации, протокол № 47СП на 1л. [18];

- диплом с медалью за участие в выставке «АВИА 2002» за значительные успехи, достигнутые в оснащении аэропортов России светосигнальным оборудованием, ВДНХ-ЭКСПО на 1л.[19];

- реклама «Аэросвет для авиации» в журнале «Пятый океан» № 6 за ноябрь 2008г., № 1 за февраль 2009г. и акт сдачи-приемки на 4 л. [20];

- статья «Увидеть свет» о продукции ООО «Аэросвет» в журнале «Пятый океан» № 4 за август-сентябрь 2009 на 3л. [21];

- статья «Иллюминация наведения» о светосигнальных комплексах ООО «Аэросвет» в газете «Транспорт России» № 34 за август 2010 на 2 л. [22];

- диплом участника Международной выставки «Транспорт России – 2009», 19-21 ноября 2009г., Москва на 1л. [23];

- диплом участника третьей Международной выставки вертолетной индустрии HELIRUSSIA 2010, май 2010г., Москва на 1 л. [24];

- страничка с сайта Председателя Правительства РФ В.В.Путина о рабочей поездке в Северо-Кавказский федеральный округ с целью ознакомления с

планами по строительству и реконструкции аэропортов, где была представлена продукция компании ООО «Аэросвет», 07.07.2010 [www/premier.gov.ru](http://www/premier.gov.ru) на 3л. [25];

- приказ о прекращении трудового договора с работником от 02.06.2009 на 1 л.[26];

- ответ г-жи Якимовой ФГУП ГПИ и НИИ «Аэропроект» на 1 л.[27];

- служебная записка №308/10 от 16.06.2010 на 1 л.[28].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный следующими аргументами:

- оспариваемый товарный знак не является тождественным оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, поскольку оспариваемый знак выполнен заглавными буквами, а часть фирменного наименования - строчными;

- не приведено доказательств введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя;

- нет подтверждения реализации товаров 12 класса МКТУ, т.е. не соблюдено требование однородности товаров;

- действия ООО «Аэросвет», связанные с подачей возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408716 и направленные против конкурента с целью получения доминирующего положения на рынке соответствующих товаров, являются недобросовестной конкуренцией.

В отзыве правообладателя выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и сохранить действие регистрации №408716 в полном объеме.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемой регистрации (07.05.2009) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции

Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №408716 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение “АЭРОСВЕТ”, не имеющее смыслового значения.

Регистрация № 408716 произведена в отношении товаров 09 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Возражение от 21.10.2010 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно: оспариваемый товарный знак является тождественным в отношении однородных товаров части фирменного наименования лица, подавшего возражение, которое получило право на это наименование ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Из представленных в возражении документов [1-3] следует, что ООО «Аэросвет» было зарегистрировано в качестве юридического лица 15.12.1992 г. Факт регистрации данной коммерческой организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что ООО «Аэросвет» получило право на фирменное наименование ранее даты (07.05.2009) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что словесный товарный знак «АЭРОСВЕТ» является тождественным фонетически и сходным в целом с собственно фирменным наименованием «Аэросвет».

Относительно однородности товаров необходимо отметить следующее.

Товарный знак по свидетельству №408716 зарегистрирован для товаров 09 (аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты светокопировальные; буи указательные; буи сигнальные; знаки дорожные светящиеся или механические; знаки светящиеся; отражатели оптические; приборы и инструменты оптические; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства и оборудование спасательные; устройства сигнальные [охранная сигнализация]; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные, используемые при тумане [за исключением сигналов с использованием взрыва]; фонари с оптической системой; фонари сигнальные) и 12 (аппараты летательные; аппараты, машины и приспособления, используемые в авиации; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; самолеты;



указатели поворотов для транспортных средств; средства наземные, воздушные, водные и рельсовые) классов МКТУ.

Согласно материалам возражения сфера деятельности ООО «Аэросвет» относится к производству электротехнического и светосигнального оборудования для аэродромов и авиационной техники. Представленные лицом, подавшим возражение, материалы свидетельствуют о том, что производимыми ООО «Аэросвет» системами светосигнального оборудования оснащаются не только аэродромы и вертодромы, но и плавучие буровые платформы, авианесущие крейсера и другие объекты.

Сравнительный анализ перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак «АЭРОСВЕТ», и сферы деятельности, осуществляемой под фирменным наименованием «Аэросвет», показал их однородность, поскольку они относятся к одной родовой группе, имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

При установлении однородности коллегией было принято во внимание фонетическое тождество словесного товарного знака «АЭРОСВЕТ» и части фирменного наименования «Аэросвет», что предопределяет расширение границ однородных товаров, поскольку существует большая вероятность того, что потребитель будет воспринимать товары, маркированные сопоставляемыми обозначениями, как товары одного и того же производителя.

Таким образом, сходство до степени смешения в отношении однородных товаров оспариваемого товарного знака и части фирменного наименования ООО «Аэросвет», получившего право на это наименование ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, что было установлено Палатой по патентным спорам, позволяют сделать вывод о несоответствии товарного знака по свидетельству №408716 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408716 мотивировано также его несоответствием требованиям,

установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483, а именно, способностью вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Способность введения в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе, обусловленные разными субъективными факторами.

В данном случае к числу таких факторов могут быть отнесены длительность использования фирменного наименования «Аэросвет» и широкая известность среди потребителей продукции лица, подавшего возражения – ООО «Аэросвет», что подтверждается материалами возражения. Кроме того, в представленных материалах содержится информация о имевшем место смешении потребителями производителей светосигнального и электротехнического оборудования [27-28]. Таким образом, можно сделать вывод о достаточно высокой вероятности того, что потребитель будет воспринимать оспариваемый товарный знак как товарный знак лица, подавшего возражение, что не соответствует действительности, поскольку правообладателем указанного знака является иное лицо.

В отношении довода правообладателя о недобросовестной конкуренции со стороны лица, подавшего возражения, следует отметить, что указанное выходит за рамки оснований для оспаривания и, кроме того, рассмотрение данного вопроса не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

**удовлетворить возражение от 21.10.2010 и признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408716.**