

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.09.2012, поданное ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443545, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2009708890 с приоритетом от 23.04.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 29.08.2011 за №443545 в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Александр Электрик источники электропитания» (далее – правообладатель).

В соответствии с данными Госреестра 07.03.2012, внесены изменения в перечень товаров по уведомлению правообладателя.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, оспариваемый товарный представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК», и стилизованно выполненные буквы «АЕ», расположенные на фоне прямоугольника. Все элементы обозначения обрамляет прямоугольная рамка.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.09.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443545, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 1 (3), 3 (1), 8, 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №443545 идентичен коммерческому обозначению, используемому ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон»;

- с мая 2005 года по настоящее время ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон» размещает информацию о деятельности компании в сети Интернет на своем сайте www.aeps-group.ru, в средствах массовой информации (журналах, каталогах), где в качестве средства индивидуализации своего предприятия использовало и продолжает использовать коммерческое обозначение в виде стилизованно выполненных со смещением друг относительно друга букв «АЕ», нарисованных на фоне квадрата, справа от которого, в две строки прямым шрифтом выполнено словесное обозначение «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК», воспроизводящее часть фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словесный элемент «ЭЛЕКТРИК», который указывает на свойство и назначение товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован данный товарный знак;

- ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон» и ООО «Александр Электрик источники электропитания» производят аналогичную продукцию, относящуюся по роду-виду к товарам 09 класса МКТУ, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака, вводит потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров;

- регистрация товарного знака по свидетельству №443545 также нарушает авторские права авторов изобразительного произведения (логотипа) Бородовицына В.В. и Гончарова А.Ю., а также правообладателя исключительных имущественных прав на это произведение, которым является ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон»;

- изображение логотипа «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК» в кириллическом и латинском написании было нарисовано дизайнером Бородовицыным В.В. в 2004 году по поручению Генерального директора ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон» Гончарова М.Ю. по заданию и на основании авторской идеи учредителя Гончарова Александра Юрьевича;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что регистрация товарного знака по свидетельству №443545 должна рассматриваться, в том числе, как акт недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443545 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия выписки из реестра юридических лиц ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон» - [1];

- информация о доменных именах www.aeps-group.ru/, www.AEDON.RU, www.aeip.ru - [2];

- распечатки интернет-архива сайта <http://aeps-group.com/>, www.aeps-group.ru/ - [3];

- распечатки с сайта www1.fips.ru/, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам: № 443545, №143731, №250572, №376405, №376490 и по заявкам №2006707826 , № 2008729170 - [4];

- копии страниц рекламных каталогов «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК» - [5];

- копии страниц журналов «Компоненты и технологии Components & Technologies» (2005-2007, 2010гг.), «Электронные компоненты» (2006- 2008, 2010гг.), «Силовая электроника» (2010, 2011гг.), «Электроника: Наука, Технология, Бизнес» (2008-2010гг.) - [6];

- копия Заявления Бородовицына В.В. от 03.09.2012 - [7];

- информация с сайта www.aeip.ru - [8];

- копия Договора подряда от 11.10.2004 между ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон» и Бородовицыным В.В. и Приложения к нему - [9];

- копия решения Арбитражного суда Челябинской области, касающегося товарного знака «Читай город» - [10];

- коробка - [11].

В дополнение к возражению лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- копии заявлений от Кузнецова Н.В. и Гончарова М.Ю. - [12];
- копия заявления от Гончарова А.Ю. - [13];
- копия письма ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания» от 21.02.2003 - [14];
- распечатка товарного знака ОНІМ №009696998 от 16.06.2011 - [15];
- распечатки с сайтов предприятий ЗАО «Росспецпоставка» и ГК «Альфа» - [16];
- информация из каталога ГК «Александр Электрик» - модуль серии «Крокус» - [17];
- распечатки с сайта ФНС (<http://egrul.nalog.ru>) - [18];
- распечатки с сайта www.fips.ru, содержащие сведения о зарегистрированных товарных знаках, включающих словесный элемент «Электрик» - [19];
- копия Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа по делу № А40-46973/08-15-416 от 30.09.2009 по иску ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания» – [20];
- распечатки из Интернета Яндекс-Словари - [21].

Относительно представленных материалов [12-20] следует отметить, что в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, не являющиеся общедоступными словарно-справочными изданиями, в связи с чем не подлежат учету в рамках рассмотрения возражения от 06.09.2012.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 06.09.2012, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не является ни коммерческим обозначением, ни объектом авторских прав лица, подавшего возражение. Использование указанного товарного знака лицом, подавшим возражение, нарушает исключительное право правообладателя на его товарные знаки: №250572, №143731, №376490, №376405, имеющие более ранний приоритет, и на его фирменное наименование;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств использования оспариваемого товарного знака в отношении товаров, указанных в перечне свидетельства;

- правообладателем 28.06.2004 на основе первоначального дизайна принадлежащих ему товарных знаков по свидетельствам №250572, №143731 были разработаны дизайн-проекты модифицированных знаков. Все права, включая имущественные авторские права, как на первоначальный дизайн, так и на модифицированный принадлежат правообладателю;

- лицо, подавшее возражение, не представило документов, подтверждающих вывод о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- словесный элемент «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК» воспринимается как словосочетание, первое слово которого указывает на имя, а второе – на профессию, в силу чего не может относиться к обозначению, характеризующему товары.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №443545.

В подтверждение своих доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

- копия протокола общего собрания участников ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания» от 28.06.2004 – [22];

- копия заявления Трошиной Л.А. и приложение к нему – [23];

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания» – [24].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (23.04.2009) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №443545 включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3 (1.5) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 3 подпункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5.1 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

В соответствии с положениями пункта 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, в частности, коммерческим обозначением (отдельными элементами такого обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 9 подпункта 1 статьи 1483 Кодекса и 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №443545 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, размещенные на двух строках друг под другом. Слева от словесных элементов на фоне квадрата черного цвета с вертикальным смещением друг относительно друга выполнены буквы «А» и «Е» белого цвета, при этом буквы частично пересекаются. Все элементы обозначения заключены в прямоугольную рамку.

В оспариваемом товарном знаке словесный элемент «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК» представляет собой словосочетание, состоящее из двух нейтральных лексических единиц, значение которых следующее:

- Александр – мужское имя;
- электрик – специалист в области электричества, электротехники, см.

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ, сайт <http://www.gramota.ru/>).

Возможность восприятия обозначения «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК» как единой грамматической конструкции, дополнительно обусловлено его графическим исполнением (слова выполнены одним шрифтом, размером, цветом).

Таким образом, исходя из смыслового значения указанных слов и его графического исполнения, рассматриваемое обозначение в случае использования его в качестве средства индивидуализации товаров будет восприниматься как фантазийное, вызывающее ассоциации с мужским именем и его профессией. Что

также подтверждается представленным заявлением от Гончарова А.Ю. - [13], согласно которому обозначение «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК» - это словосочетание, в котором «АЛЕКСАНДЕР» или «ALEXANDER» - имя, а «ЭЛЕКТРИК» или «ELECTRIC» - профессия.

Оснований для вывода о том, что словесный элемент «ЭЛЕКТРИК» указывает на свойство и назначение товаров, отсутствуют.

При этом коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что согласно информации, содержащейся на сайте ФИПС, самостоятельная правовая охрана словесному элементу «ЭЛЕКТРИК» или «ELECTRIC» в отношении товаров 09 класса МКТУ предоставляется или не предоставляется в зависимости от контекста, в котором они используются (например товарные знаки, в которых словесному элементу «ЭЛЕКТРИК» или «ELECTRIC» предоставлена самостоятельная охрана: «ЭЛЕКТРИК МИКС», свидетельство №213717; «LINCOLN ELECTRIC», свидетельство №354024; «FRANKLIN ELECTRIC», свидетельство №39883; «АТОМ ELECTRIC», свидетельство №412195; «ALEXANDER ELECTRIC», свидетельство №363674 – правовая охрана которому предоставлена на имя лица, подавшего возражение).

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Оспариваемый товарный знак (как указано выше) не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя.

Однако способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Анализ представленных материалов [2,3,5,6] показал следующее. ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон» является производителем низкопрофильных модулей электропитания и блоков на их основе промышленного и специального назначения, мощностью от 3 Вт до 15 кВт. Потребителями данных товаров являются более чем 350 предприятий промышленности и оборонного промышленного комплекса РФ. Таким образом, производимые товары предназначены для работы с током.

Вместе с тем правовая охрана товарному знаку с учетом внесенных изменений предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты переговорные; аппараты сварочные электрические; схемы печатные», которые не однородны товарам, производимым ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон», поскольку принципиально различны с точки зрения их назначения.

Учитывая неоднородность товаров, произведенных ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон» до даты подачи заявки и товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, оспариваемый знак не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Кроме того, представленные материалы содержат сведения, что изготовителем товаров, маркируемых оспариваемым товарным знаком являются Группа компаний «Александр Электрик», ЗАО «Юго-восточная лаборатория» (г.Воронеж), ЗАО НТЦ «ИСТЭЛ» (г.Воронеж), ООО «Александр Электрик источники» (г.Москва), AEPS-group s.r.o. (г.Прага). При этом возражение не содержит документов, свидетельствующих о том, что данные хозяйствующие субъекты входят в группу компаний.

Вместе с тем согласно представленным материалам [6] (журнал «Электронные компоненты» №8, 2006) правообладатель также занимается разработкой и производством источников вторичного электропитания в модульном исполнении для использования в стационарной и бортовой аппаратуре, авиа- и космической технике, телекоммуникациях. Предприятие работает в соответствии с лицензиями Федерального агентства по промышленности №954-А-ВТ-Р (разработка) и № 955-А-ВТ-П (производство) от 10.02.2005.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к заключению, что отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты подачи заявки уже сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого товарного знака с конкретным хозяйствующим субъектом - лицом, подавшим возражение.

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 (1) статьи 1483, является недоказанным.

Что касается коммерческого обозначения, то, как отмечено выше, лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства, которые бы свидетельствовали о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон» принадлежало предприятие, осуществляющее производство товаров, однородных товарам 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Согласно утверждению, содержащемуся в возражении, изображение логотипа «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК» в русском и латинском исполнении было создано дизайнером Бородовицыным В.В. по поручению генерального директора ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон» Гончарова М.Ю. на основании авторской идеи учредителя Гончарова А.Ю. При этом прилагаемые к возражению материалы иллюстрируют, что разработка данного произведения была осуществлена в октябре 2004 года.

Вместе с тем правообладатель в своем отзыве отмечает, что дизайн в виде композиции, состоящей из оригинально выполненных букв «А» и «Е» и словесного элемента «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК» (и вариант этого дизайна, в котором «ALEXANDER ELECTRIC» выполнен буквами латинского алфавита), был разработан Трошиной Л.А., на основе которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельству №250572 с приоритетом от 12.08.2003 и по свидетельству №143731 с приоритетом от 25.07.1997. Впоследствии в 2004 году дизайн был ею модифицирован. Все права, включая имущественные авторские права на первоначальный и модифицированный дизайн, принадлежат правообладателю, что подтверждается материалами [22, 23].

В сложившейся ситуации просматривается столкновение мнений двух лиц относительно авторства на произведение искусства. Поскольку рассмотрение споров в части установления автора не относится к компетенции Палаты по патентным спорам, разрешение данного спора по существу не может быть осуществлено в рамках административного разбирательства.

Отмеченные аспекты дела исключают возможность принятия решения по данному основанию возражения от 06.09.2012.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что действия ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания» являются актом недобросовестной конкуренции, не может быть принят во внимание, поскольку установление данного факта не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно достоверности документов, представленных правообладателем, то следует отметить, что в компетенцию Роспатента не входит проверка подлинности предоставляемых документов, их подлинность может быть оспорена в суде в установленном законом порядке.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для удовлетворения возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №445545 положениям пунктов 3 (1), 8, 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам 03.12.2012 и 14.01.2013 представителем лица, подавшего возражение, были представлены особые мнения, доводы которых рассмотрены и учтены при принятии решения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 06.09.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №443545.