

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 23.04.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Александр Электрик источники электропитания», Москва, (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №291209, при этом установлено следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке № 2004701363/50 с приоритетом от 27.01.2004 была произведена 23.06.2005 за №291209 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК ДОН (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из расположенного в правой части знака в три строки названия фирмы АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК ДОН, выполненного стандартным шрифтом, и соприкасающихся друг с другом буквы А и перевернутой буквы Э, между которыми расположено изображение трех волнистых линий, символизирующих реку Дон и электрический сигнал.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.04.2008 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в виду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, охрана указанному знаку была предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пунктов 1 и 3 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, №3520-1

с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанное мотивировано тем, что товарный знак по свидетельству №291209 сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №143731[1] и №250572[2], зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранний приоритет, а также тем, что оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара. Кроме того, словесный элемент «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК ДОН» оспариваемого товарного знака включает часть охраняемого на территории Российской Федерации фирменного наименования ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания», принадлежащего другому лицу, получившему право на это наименование ранее даты (27.01.2004) поступления заявки №2004701363/50 на регистрацию товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, а именно: 29.12.1998г.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— словесные элементы противопоставленных знаков [1-2] фонетически входят в оспариваемый, что свидетельствует о фонетическом сходстве сопоставляемых обозначений; семантическое сходство обусловлено наличием в них одинаковых идей, при этом слово Дон является слабым элементом, указывающим на географическую принадлежность правообладателя; графическое сходство знаков обусловлено тождеством изобразительных элементов, включающих оригинально выполненные буквы А и Э, и композиционным построением сравниваемых обозначений;

— анализ товаров, указанных в перечнях сопоставляемых регистраций, показывает их однородность в силу принадлежности к одной родовой группе товаров, а именно, к электрическим приборам;

— согласие на регистрацию сходного знака в рассматриваемом случае не исключило введение потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, что подтверждается письмами потребителей, приложенными к возражению;

— согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака представлено в ненадлежащей форме, так как согласие, являясь сделкой, должно быть явно выражено в форме двустороннего договора, и, кроме того, письмо-согласие не содержит описания знака;

— производством электрических приборов ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания» занимается с 1998 года, его продукция имеет высокую репутацию на рынке благодаря отличному качеству, а также большим вложениям в долгосрочные и дорогостоящие испытания электрических приборов;

— высокое качество продукции подтверждается заключениями системы добровольной сертификации «Военный регистр», лицензиями на разработку вооружения и военной техники, дипломами различных выставок и салонов, что является важным для потребителей, которыми являются предприятия военно-промышленного комплекса;

— право на фирменное наименование ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания» получило с даты его регистрации, а именно, с 29.12.1998, т.е. значительно ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

— ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания», также как и правообладатель оспариваемого товарного знака, выпускает электрические приборы, что подтверждается представленными договорами, счетами-фактурами и рекламой продукции в СМИ;

— кроме того, фирменное наименование правообладателя было зарегистрировано позже – 10.11.1999, чем фирменное наименование лица, подавшего возражение;

— известность ООО «Александр Электрик источники электропитания» в отношении электрических приборов обуславливает возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя;

— оспариваемый товарный знак по свидетельству № 291209 из-за наличия в нем географического наименования реки Дон способен породить в сознании потребителя представление о месте нахождения изготовителя товаров, не

соответствующее действительности, так как правообладатель находится в городе Воронеже.

В возражении выражена просьба признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №291209 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- письма потребителей с пояснением на 24 л. [3];
- удостоверительная надпись РОМС и его устав на 28 л.[4];
- дипломы на 7 л.[5];
- письма, подтверждающие, что продукция ООО «Александр Электрик источники электропитания» прошла испытания и успешно применяется в военно-промышленном комплексе на 6 л. [6];
- заключения системы добровольной сертификации «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР» от 2002, 2004 и 2005гг.; лицензия ФСБ России по г. Москве и Московской области; лицензии Федерального агентства по промышленности на разработку вооружения и военной техники на 6 л.[7];
- свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц, устав и выписка из ЕГРЮЛ ООО «Александр Электрик источники электропитания»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Александр Электрик Дон» на 42 л.[8];
- договоры на изготовление и поставку модулей электропитания типа МДМ, счета-фактуры, товарные накладные, платежные и другие документы на 145 л.[9];
- рекламные материалы и публикации на 16 л.[10];
- отзыв письма-согласия на 1 л. [11].

Ознакомленный в установленном порядке с возражением, поданным ООО «Александр Электрик источники электропитания», правообладатель представил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами указанного возражения и просьба об отказе в его удовлетворении.

Данный отзыв мотивирован следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак не содержит элементов, способных ввести потребителя в заблуждение;
- слово «ДОН» не является указанием на местонахождение правообладателя, место производства или сбыта товаров, а применительно к товарам 9 класса МКТУ – носит фантазийный характер;
- исследование оспариваемого товарного знака на предмет его соответствия абсолютным основаниям для отказа по статье 6 Закона должно производиться без сопоставления его с товарными знаками [1-2];
- наличие согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака делает несостоятельным довод возражения о неправомерности регистрации №291209 в связи с несоответствием ее требованиям пункта 1 статьи 7 Закона;
- нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, что согласие на регистрацию товарного знака является двухсторонней сделкой, поскольку указанное согласие на регистрацию не требует встречного исполнения и порождает определенные обязательства для лица, давшего это согласие, т.е. является односторонней сделкой.

В отзыве правообладателя выражена просьба отказать в удовлетворении возражения ООО «Александр Электрик источники электропитания» и оставить в силе действие правовой охраны товарного знака по свидетельству №291209.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копии учредительных документов на 10 л. [12];
- копии материалов по стандартизации терминологии и применению МКТУ на 3 л. [13];
- копии материалов о рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №250572 на 10 л.[14];
- копии материалов о совместном использовании товарных знаков и единстве продукции на 4 л. [15];

- копии свидетельств и патентов на 12 л.[16];
- копии сертификатов, лицензий и дипломов на 15 л. [17];
- копии рекламных и информационных материалов на 16 л.[18];
- копии документов о совместной деятельности на 3 л. [19];
- копии документов о единстве состава участников компаний, о разделе долей и выходе из состава группы компаний на 28 л.[20];
- копии документов о ничтожности сделки на 12 л. [21];
- копии документов о создании и ликвидации ТОО «Александр Электрик Ltd Со» на 2 л. [22].

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

С учетом даты (27.01.2004) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, №4322, и введенные в действие с 10.05.2003г. (далее — Правила).

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

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 (пункт 2.5.1 Правил).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в обозначении.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная 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 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, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из расположенных в левой части знака и выполненных в виде монограммы буквы А и перевернутой буквы Э, и расположенных в правой

части знака в три строки словесных элементов «АЛЕКСАНДЕР», «ЭЛЕКТРИК», «ДОН», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Между монограммой и словесными элементами расположен изобразительный элемент в виде трех волнистых линий. Знак охраняется для товаров 09 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Анализ оспариваемого знака показывает, что слово Дон, входящее в его состав, является слабым элементом знака, поскольку указывает на территориальную принадлежность (район реки Дон).

Противопоставленные знаки [1-2] также являются комбинированными и представляют собой монограмму из буквы А и перевернутой буквы Э, справа от которой расположен словесный элемент АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК/ALEXANDER ELECTRIC.

Анализ сопоставляемых обозначений показал, они являются сходными в силу фонетического сходства, обусловленного полным фонетическим вхождением противопоставленных знаков в оспариваемый, а также графического сходства, обусловленного тождеством изобразительного элемента в виде монограммы из буквы А и перевернутой буквы Э, и общим композиционным построением знаков, создающим сходное зрительное впечатление от сравниваемых обозначений.

Сопоставляемые товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, относящихся к одному родовому понятию (приборы электрические), имеющих одно и то же назначение, одинаковые условия сбыта и общий круг потребителей.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №291209 является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, что могло бы послужить препятствием для регистрации оспариваемого товарного знака.

Однако коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что в материалах заявки №2004701363/50 имеется оригинал письма от 13.01.2005, в котором правообладатель противопоставленных знаков дает свое согласие на регистрацию

оспариваемого товарного знака. Данное обстоятельство и послужило основанием для вынесения решения о регистрации обозначения по заявке №2004701363/50 в качестве товарного знака и предоставления ему правовой охраны в Российской Федерации.

Оснований для признания данного согласия оформленным ненадлежащим образом у коллегии не имеется, поскольку письмо содержит номер заявки, на регистрацию которой дается согласие, и выполнено на бланке правообладателя противопоставленных знаков, подписанное руководителем и скрепленное печатью. Кроме того, законодательством не предусмотрен отзыв ранее выданного согласия на регистрацию знака.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №291209 согласно возражению оспаривается также по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

По мнению лица, подавшего возражение, слово «ДОН», входящее в состав оспариваемого товарного знака, являясь названием реки, т.е. географическим наименованием, указывает на место производства товаров или место нахождения изготовителя, которое не соответствует действительности, поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака находится в г. Воронеже на реке Воронеж.

Однако, согласно информации, полученной из сети Интернет, река Воронеж является левым притоком Дона. При этом следует отметить, что река Дон является самой большой водной артерией Воронежской области и протекает ниже города Воронежа, в чем коллегия усматривает географическую мотивированность включения слова «ДОН» в знак. Материалы возражения также не содержат доказательств того, что в силу каких-либо объективных причин наименование географического объекта «ДОН» в отношении товаров 09 класса МКТУ способно породить у российских потребителей ассоциации с указанием на местонахождение изготовителя товара, место его производства или сбыта.

Указанное не позволяет признать правомерным довод возражения о введении в заблуждение относительно местонахождения производителя или места производства товаров.

Вместе с тем способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не всегда является очевидной и может определяться через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе, обусловленные многими субъективными факторами.

Согласно материалам возражения основным направлением деятельности ООО «Александр Электрик источники электропитания» является разработка и производство унифицированных модулей вторичного питания, предназначенных для использования в стационарной и бортовой аппаратуре, авиационной и космической технике, в системах связи и телекоммуникаций. ООО «Александр Электрик источники электропитания» имеет высокую репутацию благодаря качеству продукции, которое обеспечивается, кроме всего прочего, за счет длительных и дорогостоящих испытаний электрических приборов. Потребителями товаров, производимых ООО «Александр Электрик источники электропитания», являются предприятия военно-промышленного комплекса, расположенные в различных регионах России, в том числе в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Кирове, Рыбинске, Калуге, Курске и др.

Известность среди потребителей блоков и модулей электропитания, произведенных лицом, подавшим возражение, повышает вероятность возникновения у потребителя ассоциаций, связанных с тем, что производителем товаров, маркированных обозначением «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК ДОН», является не правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству № 291209, а ООО «Александр Электрик источники электропитания», что способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг. Указанное подтверждается представленными в материалах возражения письмами-заказами потребителей на модули электропитания, поступившими в адрес ООО «Александр Электрик источники электропитания» [3], которые смешивают производителей

указанных товаров, что позволяет сделать вывод о способности оспариваемого знака породить в сознании потребителей представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Фирменное наименование в соответствии с представленными учредительными документами Общества с ограниченной ответственностью «Александр Электрик источники электропитания» [8] является: полным на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания», сокращенным – ООО «АЭИЭП». Датой регистрации Общества с ограниченной ответственностью «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания» и, соответственно, датой возникновения права на фирменное наименование на основании его государственной регистрации является 29 декабря 1998 г. Следовательно, ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания» получило право на фирменное наименование ранее даты приоритета (27.01.2004) оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК» и часть фирменного наименования «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК» являются тождественными.

Представленные в возражении материалы [8] свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания» было зарегистрировано в Российской Федерации в качестве юридического лица. Фирменное наименование ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания» содержит указание на организационно-правовую форму – Общество с ограниченной ответственностью (ООО) и обозначение «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания», в котором обозначение «источники электропитания» является указанием на вид деятельности предприятия. В связи с этим можно сделать вывод о том, что основную индивидуализирующую функцию в фирменном наименовании выполняет обозначение «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК».

Относительно однородности товаров необходимо отметить следующее.

Приложенные к возражению договоры на производство и поставку продукции (модулей питания), счета-фактуры, товарные накладные, платежные документы [9], а также рекламные публикации, в которых представлены товары ООО «Александр Электрик источники электропитания» [10], свидетельствуют о том, что ООО «Александр Электрик источники электропитания» является производителем модулей и блоков вторичного электропитания, которые относятся к электрическим приборам.

Товарный знак по свидетельству №291209 зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты электрические, преобразователи постоянного и переменного напряжения и тока, фильтры, источники бесперебойного питания», которые относятся к той же родовой группе: «приборы и инструменты электрические».

Принимая во внимание вышеизложенное, следует признать однородными товары, производимые лицом, подавшим возражение, и товары 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку они относятся к одному роду (электрические приборы), выполнены из одного материала, имеют одинаковое назначение и общий круг потребителей.

Таким образом, существование ООО «Александр Электрик источники электропитания» до даты приоритета оспариваемой регистрации и сфера ее деятельности на территории Российской Федерации, а также тот факт, что фирменное наименование правообладателя было зарегистрировано в качестве юридического лица 10.11.1999, т.е. позже, чем ООО «Александр Электрик источники электропитания», что было установлено Палатой по патентным спорам в результате анализа представленных документов, позволяют сделать вывод о несоответствии товарного знака по свидетельству № 291209 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 23.04.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №291209 недействительным полностью.