

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, (далее - Правила ППС) рассмотрела возражение от 20.11.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГОРСВЕТ», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 337261 по заявке № 2007723955/50, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2007723955/50 с приоритетом от 03.08.2007 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.11.2007 за № 337261 на имя Б.О.Р.К. Электроник ГмбХ, Германия в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака зарегистрирован набор объемных геометрических фигур. Основание обозначения выполнено в виде усеченной шестиугольной пирамиды, нижнее основание которой имеет закругленную форму. На основании устройства оригинальным шрифтом выполнено словесное обозначение «BORK». На боковой стороне основания расположен один из элементов управления устройством, представляющий собой отверстие цилиндрической формы, в которое помещен эллипсообразный объемный элемент. Корпус представляет совокупность четырех соединенных между собой многогранных геометрических фигур разной величины, образующих единую

форму. Задняя часть корпуса представляет собой усеченную пирамидообразную фигуру, вытянутую по вертикали, с наложенной на нее цилиндрической фигурой меньшего диаметра. Передняя часть корпуса состоит из шестигранной усеченной пирамиды, вытянутой по вертикали, с наложенной на нее панелью в виде параллелепипеда меньшего размера. В центре, на передней панели (параллелепипеде) расположена сетчатая решетка в виде шестиугольника, вытянутого по вертикали; над указанным элементом расположены элементы управления в виде плоских и объемных геометрических фигур.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.11.2007 выражено мнение о том, что регистрация № 337261 товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

- оспариваемый товарный знак представляет собой фотографическое изображение «керамического обогревателя», характеризующегося наличием корпуса, наличием прямоугольного входного отверстия, органов управления, входного шнура электрического питания;
- продукция, представляющая собой керамические обогреватели, является объектом технического конструирования и служит для удовлетворения чисто бытовых потребностей, что не относится к обозначениям, служащим для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг, и, следовательно, не подпадает под действие Закона о товарных знаках. Оспариваемый товарный знак представляет собой изображение конкретного товара, а именно керамического обогревателя моделей фирмы-производителя, являющегося правообладателем, указывает

непосредственно на вид товара;

- экспертизой не было принято во внимание то, что керамические обогреватели в качестве товара уже более полугода продавались на российском рынке на сайтах разных Интернет-магазинов, на которых предлагается к продаже именно товар - керамический обогреватель, характеризующийся такими же признаками, что и оспариваемый товарный знак. Изображение оспариваемого товарного знака полностью совпадает с товаром под названием - керамический обогреватель, и при этом указывает непосредственно на его назначение за счет изображения характерных элементов керамических обогревателей и представлен в виде формы товара - керамического обогревателя, которая определяется исключительно его свойством и назначением;
- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку он представляет собой внешний вид изделий, запатентованных фирмой Shenzhen в ЕС под номером № 000685599-0008 (09.03.2007) и полностью с ним совпадает, но дата приоритета патента ЕС на два года ранее даты подачи заявки на товарный знак в России фирмой В.О.Р.К. Elektronik GmbH, и соответственно ранее даты продаваемых той же фирмой керамических обогревателей на территории России;
- в заявленном обозначении приведен товарный знак в виде керамического обогревателя, а в перечне перечислены товары, не соответствующие оспариваемому товарному знаку, а именно устройства вентиляции, в том числе вентиляторы бытовые [электрические]; радиаторы электрические; установки отопительные. Эти товары имеют другие признаки нежели керамические обогреватели.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- сведения из Интернет с сайта [www.technopark.ru](http://www.technopark.ru) на 3 л. [1];
- сведения из Интернет с сайта [www.baza.ru](http://www.baza.ru) на 3 л. [2];
- сведения из Интернет с сайта [www.darom.ru](http://www.darom.ru) на 3 л. [3];
- сведения из Интернет о керамическом обогревателе с сайта [www.darom.ru](http://www.darom.ru) на 3 л. [4];
- сведения о патенте ЕС на промышленный образец на 3 л. [5];
- сведения из Интернет с сайта [www.darom.ru](http://www.darom.ru) о вентиляторах на 3 л. [6];
- сведения из Интернет с сайта [www.darom.ru](http://www.darom.ru) о масляных обогревателях на 2 л. [7];
- сведения из Интернет с сайта [www.teplo-holod.ru](http://www.teplo-holod.ru) об инфракрасных обогревателях на 7 л. [8].

На основании изложенного в возражении изложена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 337261 недействительной полностью.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении от 20.11.2007 и представил отзыв, в котором не согласился с доводами возражения. Правообладатель привел следующие доводы в защиту оспариваемого товарного знака:

- оспариваемый товарный знак не представляет собой фотографическое изображение, на нем не присутствуют какие-либо элементы электрического привода;
- в настоящее время правообладатель использует свой товарный знак по свидетельству № 337261 для товаров 11 класса МКТУ - воздухонагреватели, однако это не означает, что он не может использовать в дальнейшем свой товарный знак для других товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован. Использование для товара «обогреватели» не означает, что для

оставшихся товаров 11 класса товарный знак является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение, так как товары 11 класса, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными;

- отопительный прибор представляет собой бытовой или промышленный прибор, который преобразует какой-либо вид энергии в тепловую энергию с минимальными потерями и поддерживает заданную температуру воздуха в помещении. Отопительные приборы, как и любые другие приборы, представляют собой конструкцию, состоящую из корпуса, крышки и основания. Все отопительные приборы выполняют одну функцию - нагрев помещения;
- для привлечения покупателей производители отопительных и вентиляционных приборов стараются придать своим товарам оригинальную форму (дизайн) с тем, чтобы выгодно отличать свои товары от однородных товаров других производителей и удовлетворять эстетические потребности потребителей в приобретении ими товаров нужной формы;
- существует множество различных видов отопительных приборов, в том числе электрические обогреватели, масляные обогреватели, жидкотопливные обогреватели и обогреватели, где в качестве теплоносителя используется горячая вода. В зависимости от вида приборов сами устройства имеют совершенно различный внешний вид;
- наличие альтернативных форм производства такого же товара, находящихся в обращении на рынке, свидетельствует о возможностях для третьих лиц альтернативного выбора формы выполнения товаров такого же назначения при сопоставимой стоимости изготовления;

- сам по себе обогреватель является объектом технического конструирования и служит для удовлетворения бытовых потребностей, однако зарегистрирован не обогреватель, а объемное обозначение, представляющее собой оригинальную форму товаров и, как следствие, обладающее различительной способностью;
- приведенный в возражении обогреватель произведен правообладателем, что свидетельствует только об использовании им своих исключительных прав;
- между компанией Шензен Санзон Электрикал Эплаенсес Лтд, которая разработала дизайн изделий (отопительных приборов) и запатентовала в США, Китае и Евросоюзе, и правообладателем оспариваемого товарного знака заключен договор № 07-349 о частичной передаче прав на объекты авторского права на территории Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Казахстана.
- правообладатель производит и реализует продукцию, являясь обладателем авторских прав на продукцию, следовательно, потребитель не может быть введен в заблуждение
- вопрос о недобросовестности регистрации товарного знака находится вне компетенции Палаты по патентным спорам;
- лицо, подавшее возражение, в нарушение условий договора с правообладателем завозит в Российскую Федерацию обогреватели.

Правообладателем представлены следующие материалы:

- сведения из Интернет о различных видах обогревателей на 24 л. [8];
- кадровые назначения компании «Шензен» в 1 экз. на 3 л. [9];
- договор о частичной передаче прав на объекты авторского права с приложением на 7 л. [10]
- копии свидетельств о регистрации №№ 000685599-008, 000685599-

0015, выданные зарегистрированной Общности образцов и моделей на 16 л. [11].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе действие оспариваемой регистрации №337261.

Лицо, подавшее возражение, было ознакомлено с отзывом правообладателя и в своей корреспонденции от 07.05.2008 № 4209 представило следующие доводы в опровержение позиции правообладателя:

- оспариваемый товарный знак представляет собой отретушированное фотографическое изображение с использованием электронных средств;
- по сравнению с первоначальными материалами заявки зарегистрированный товарный знак существенно отличается от первоначально поданного обозначения, что означает неправомерное внесение изменений в заявку (существенное изменение заявленного обозначения) и соответственно неправомерное проведение экспертизы;
- отсутствует указание на неохраноспособность цифр 88 на индикаторе;
- изображение тепловентилятора является товаром 11 класса МКТУ - устройства для нагрева и товаров «приборы отопительные электрические» и продается именно товар, совпадающий с товарным знаком, поэтому оспариваемый товарный знак является реалистическим или схематическим изображением товара, заявляемого для обозначения этого же товара (пункт 2.3 Правил);
- правообладателю не принадлежит данное изображение обогревателя, поскольку оно ранее известно как объект авторского права, зарегистрированного в Китае;

- лицо, подавшее возражение, действительно сотрудничало с правообладателем, однако не обязалось не получать аналогичную продукцию от других фирм;
- авторские права в Китае оспоримы и идут судебные тяжбы между фирмами;
- обогреватели, производимые для лица, подавшего возражение, начиная с октября 2005 года, производятся для этой фирмы, при этом они разработаны исключительно инженерами данной компании, на них выдан патент и они продавались на российском рынке другими компаниями, начиная с 2003 года, и китайская фирма не запрещает их торговлю в Российской Федерации;
- китайская фирма-производитель выиграла в суде дело против компании, передавшей правообладателю авторские права на дизайн, и судом отменен патент на сходные до степени смешения с оспариваемым товарным знаком модели;
- в условиях договора о частичной передаче прав на объекты авторского права у правообладателя отсутствуют права на получение охраны объектов промышленной собственности, а также считает, что оспариваемый товарный знак характеризует внешний вид товара, свойство и назначение (Особое мнение от 15.05.2008)

В корреспонденции от 07.05.2008 представлены следующие материалы:

- сведения из Интернет электронный словарь яндекс на 2 л. [11];
- сведения о заявке № 2007723955/50 и товарном знаке по свидетельству №337261 на 4 л. [12];
- информация об обогревателях правообладателя на 1 л. + буклет [13];
- лицензионный договор от 10.10.2006 между Cixi City Xuyongsheng Electric Appliances Co. Ltd и ООО «Горсвет» на 22 л. [14];

- извещение компании Cixi City Xyongsheng Electric Appliances Co. Ltd на Юл. [15];
- административное постановление Верховного народного суда города Пекина на 24 л. [16].

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (03.08.2007) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон 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 пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов:

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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный 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 абзацу второму пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Анализ оспариваемого товарного знака показывает, что в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, содержащее объемный и словесный элементы.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ - устройства для нагрева, вентиляции, в том числе вентиляторы бытовые [электрические]; воздухонагреватели; калориферы; приборы отопительные электрические; радиаторы электрические; установки отопительные.

Оспариваемый товарный знак не представляет собой реалистическое изображение товара, зарегистрированного для обозначения этого же товара, поскольку содержит только очертания корпуса изделия без каких-либо элементов электрического провода, вилки и других атрибутов обогревателя.

Кроме того, изображение товара дано в характерном исполнении, что придает ему различительные признаки и его сходство с натуралистическим перестает быть определяющим фактором восприятия. Оспариваемый товарный знак не содержит и схематического изображения самого обогревателя или его содержимого, поскольку представляет собой оригинальную форму изделий.

Наличие в оспариваемом объемном обозначении таких композиционных элементов, как шестигранный корпус, усеченная пирамида, а также форма поверхности корпуса с сеткой и цилиндром и прямоугольниками свидетельствуют о том, что внешняя форма обозначения оригинальна, не традиционна для керамических обогревателей и изделий такого же назначения, поскольку не обусловлена только их функциональным назначением (нагрев помещения). Обратное материалами возражения не доказано.

Наличие словесного элемента BORK на оспариваемом товарном знаке является дополнительным свидетельством того, что потребитель сможет отличить продукцию компании от аналогичной продукции других производителей.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак обладает необходимыми и достаточными данными для того, чтобы породить в сознании потребителя ассоциации с конкретным производителем товара и выделением товара среди аналогичной продукции.

С учетом вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам также не усматривает, что обозначение представляет собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара, а также, что она является видом товара. Также не анализируется довод об исключении из правовой охраны цифр «88» (изложен в дополнении от 07.05.2008), поскольку речь идет о циферблате, являющемся элементом дизайна.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона, ошибочно.

Доводы лица, подавшего возражение, о неправомерности внесенных в обозначение изменений на стадии экспертизы заявленного обозначения, не могут быть признаны убедительными, поскольку законодательством не предусмотрено оспаривание правомерности изменения обозначения на стадии экспертизы путем подачи возражения в Палату по патентным спорам.

Относительно довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Поскольку обозначение не является исключительной характеристикой нагревательных приборов и может подходить для других устройств, не обязательно выполняющих функцию обогрева, то оно не является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести потребителя в заблуждение относительно производителя не всегда является очевидной и, как правило, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе.

Доводы возражения о наличии патента ЕС на промышленный образец, принадлежащего компании Shenzhen, не свидетельствуют о наличии на российском рынке керамических обогревателей, представляющих собой аналогичную трехмерную форму охраняемого товарного знака, в связи с чем российским потребителем может иметь определенную информацию о знаке и его владельце. Указанные и иные материалы не содержат информации, позволяющей однозначно сделать вывод о возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака, включающего словесный элемент «BORK», с производителем в лице компании Shenzhen.

В возражении и дополнении к нему от 07.05.2008 утверждается, что лицо, подавшее возражение, покупало обогреватели под другим товарным знаком

одновременно и даже ранее, чем правообладатель оспариваемого товарного знака и независимо от него, но это были не обогреватели с товарным знаком фирмы «Б.О.Р.К Электроник ГмбХ», а обогреватели, приобретенные у китайской фирмы. При этом лицом, подавшим возражение, был заключен лицензионный договор с китайской фирмой производителем Сюншен Cixi City Xuyongsheng Electric Appliances Co. Ltd. Вместе с тем, приложенные к возражению документы [1-8, 11-14] не позволяют оценить масштаб деятельности данного лица и сделать вывод об известности обогревателей, имеющих ту же трехмерную форму, что и оспариваемый товарный знак, российскому потребителю на территории Российской Федерации до даты подачи заявки №2007723955/50. Представленные в возражении источники информации в совокупности не свидетельствуют о возникновении в сознании потребителя ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком со словесным элементом «BORK» и производителем товара в лице китайской фирмы или поставщика его обогревателей на российский рынок (лица, подавшего возражение), что, как следствие, исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

На коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшейся 28.10.2008, лицом, подавшим возражение, были представлены сведения из сети Интернет о тепловентиляторах марок Wolta и Марта. Представленные материалы не имеют данных о производителе и дате получения информации, поэтому не могут служить доказательствами при установлении охраноспособности товарного знака по свидетельству №337260 на дату его приоритета.

Доводы лица, подавшего возражения, и правообладателя о наличии или отсутствии авторских прав на оспариваемый объект с учетом договоров и судебных актов не относятся к предмету возражения по пункту 1 и 3 статьи 6 Закона. Правовая охрана товарного знака не оспаривается в рамках рассматриваемого возражения по основанию наличия или отсутствия авторских прав (пункт 3 статьи 7 Закона), что позволяет коллегии Палаты по патентным спорам не анализировать данный вывод.

Палатой по патентным спорам не рассматриваются материалы [15, 16], которые отсутствовали при подаче возражения на основании пункта 2.5 Правил ППС, и доводы возражения или правообладателя со ссылкой на наличие или отсутствие в действиях лица, подавшего возражение, по продаже обогревателей, приобретенных в Китае и являющихся якобы контрафактными, признаков нарушения исключительных прав и добросовестности или недобросовестности приобретения исключительных прав на оспариваемый товарный знак, поскольку это не относится к ее компетенции.

Относительно доводов особого мнения от 15.05.2008 следует сказать, что, как указывалось выше, наличие или отсутствие авторских прав, как было отмечено выше, не относится к основаниям для оспаривания правовой охраны товарного знака по пункту 3 статьи 6 Закона и не свидетельствует о введении в гражданский оборот товара с тем же дизайном, что и трехмерная форма оспариваемого товарного знака. Материалы возражения не содержат документально подтвержденной информации о том, что в сознании потребителей существует устойчивая связь между товаром керамический обогреватель, трехмерная форма которого совпадает с оспариваемым товарным знаком, и его производителем в лице китайской фирмы. В отсутствие данных, подтверждающих использование трехмерной формы объекта оспариваемого товарного знака, потребитель не может знать о существовании товара, имеющего форму этого знака, и соответственно, заблуждаться относительно изготовителя товара.

Таким образом, особое мнение лица, подавшего возражение, не содержит новых доводов, указывающих на нарушение оспариваемой регистрацией пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона и не учтенных при вынесении настоящего решения.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 20.11.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 337261.**