

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.02.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АРГУС-М», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» по заявке № 2006736569 зарегистрирован 05.09.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 359184 с приоритетом от 15.12.2006 на имя Наличаева Ильи Борисовича, Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 11 и 12 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 28.02.2022, выражено мнение о том, что товарный знак по свидетельству № 359184 не обладает различительной способностью, относится к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление, являющимся общепринятыми терминами, указывающим на вид или иные характеристики товаров.

Указанное в возражении обосновано следующим:

- спорное обозначение семантически воспринимается как высокое осветительное сооружение (БАШНЯ – сооружение, высота которого намного больше его горизонтальных размеров; СВЕТОВОЙ – прилагательное к слову

«свет», означает «производимый с помощью света»), что по своей сути является характеристикой товара;

- разные независимые производители использовали словосочетание «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» в качестве вида товара до даты приоритета товарного знака;

- на сегодняшний момент обозначение «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» стало еще более часто употребляемым в качестве характеристики товара.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 359184 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Скриншоты поисковой выдачи по запросу «СВЕТОВАЯ БАШНЯ».
2. Претензия о нарушении исключительного права на оспариваемый товарный знак.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения в установленном порядке, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- вопрос о наличии у товарного знака по свидетельству № 359184, в частности у его словесного элемента «СВЕТОВАЯ БАШНЯ», различительной способности неоднократно был предметом рассмотрения Роспатентом (решения от 31.05.2011, 23.11.2012) и арбитражными судами (№ А40-102246/2011, № А40-54841/2013), и эти выводы имеют значение вне зависимости от состава участников рассмотрения;

- товарный знак по свидетельству № 359184 на дату приоритета приобрел различительную способность в результате его использования, что было подтверждено правообладателем ранее;

- представленные с возражением сведения из сети Интернет не содержат информации об изготовителе упоминаемой продукции, в связи с чем не

представляется возможным определить, о товарах какого лица идет речь – правообладателя или какого-то иного лица.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 28.02.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 359184.

С отзывом правообладателем представлены следующие материалы:

3. Копии решений Роспатента от 31.05.2011, 23.11.2012.
4. Копия Постановления Арбитражного суда Московского округа от 09.07.2012 по делу № А40-102246/2011.
5. Копия Постановления Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2014 по делу № А40-54841/2013.

В своих дополнительных пояснениях лицо, подавшее возражение, отметило следующее:

- по результатам социологического опроса обозначение «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» воспринимается потребителями как обозначение вида товара, в частности, как «аварийная осветительная установка», а также воспринималось соответствующим образом на дату приоритета оспариваемой регистрации;
- обозначение «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» содержится в статье, опубликованной в газете «Евразия-Вести» в 2004 году, при этом авторство правообладателя в отношении изобретения аварийной установки не имеет правового значения для оценки охраноспособности товарного знака;
- ссылка правообладателя на итоги предыдущих споров не должна приниматься во внимание, поскольку они основывались на иных доказательствах, рассмотрены в отсутствие лица, подавшего возражение;
- факт приобретения оспариваемым обозначением различительной способности не доказан;
- разные лица используют обозначение «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» в предложениях к продаже, в оформлении закупочной документации;

- правообладателем не доказано, что лица, использующие обозначение «СВЕТОВАЯ БАШНЯ», предлагают к продаже / реализуют продукцию правообладателя;

- податель возражения уточняет свои требования до оспаривания правовой охраны товарного знака только в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ.

В свою очередь, правообладателем отмечено следующее:

- оспариваемый товарный знак не является описательным, не характеризует товары оспариваемого перечня;

- результаты социологического опроса, представленные лицом, подавшим возражение, не позволяют сделать вывод об отсутствии у оспариваемого товарного знака различительной способности;

- формулировки вопросов, заданных респондентам, а также предложенные им варианты ответов методологически неверны, так как оказывают направленное воздействие на опрашиваемых;

- материалы заявки содержат доказательства приобретения оспариваемым обозначением различительной способности, возникшей в результате его использования правообладателем и аффилированным с ним лицом;

- использование обозначения «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» в материалах лица, подавшего возражение, осуществляется либо нарушителями прав правообладателя (что установлено судом), либо в кавычках, но не в качестве указания вида товара;

- обозначение «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» было разработано и внедрено правообладателем (первый патент на изобретение № 2192581 имеет приоритет от 26.02.2001);

- продукция, маркированная оспариваемым товарным знаком, получила широкое признание и положительные отзывы потребителей – МЧС России, органы МВД, Минобороны и др.

Дополнительно лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

6. Копия Определения Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2022 по делу № А40-20688/2022.

7. Копия заключения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (далее – ФНИСЦ РАН) № 37-2022 от 17.05.2022 в отношении восприятия потребителями обозначения «СВЕТОВАЯ БАШНЯ».

8. Скриншот публикации статьи в газете «Евразия-Вести», 2004 г.

9. Пояснения ФНИСЦ РАН от 01.07.2022.

10. Выдержки из законодательства.

Дополнительно правообладателем представлены следующие материалы:

11. Копия заключения ООО «Научно-исследовательский институт защиты интеллектуальной собственности» (далее – НИИ ЗИС).

12. Копия решения Арбитражного суда города Москвы от 18.12.2014 по делу № А40-47237/2013.

13. Копии учредительных документов ООО «СВЕБА», 2005 г.

14. Распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 359184.

15. Распечатка сведений в отношении патентов RU 2192581 C1, RU 2315904 C1, RU 2336457 C2, RU 2335694 C1, RU 2345275 C1, RU 2344340 C2, RU 2453763 C2, RU 63903 U1, RU 63905 U1, RU 66482 U1, RU 66003 U1, RU 114507 U1, RU 79456 S, RU 79457 S, WO 2012/011849 A1, EA 015704 B1.

16. Копии страниц печатных изданий за 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 гг.

17. Копии дипломов, сертификатов, грамот, благодарностей в отношении участий в выставках, конкурсах, иных мероприятиях за 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 гг.

18. Копии товарных накладных (ООО «СВЕБА» – поставщик), 2006 г.

19. Копии платежных документов (ООО «СВЕБА» – получатель), 2006 г.

Также материалы заявки № 2006736569 содержат документы правообладателя, с которыми стороны ознакомлены в порядке, установленном пунктом 19 Правил ППС.

20. Фотографии.

21. Решение Роспатента в отношении товарного знака по свидетельству № 307053.

22. Копии товарных накладных (ООО «СВЕБА» – поставщик), 2007 г.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.12.2006) поступления заявки № 2006736569 на регистрацию оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охранных способностей включает Закон Российской Федерации от 23.09.92 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, 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.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 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; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 2.3.2.1 пункта 2.3.2 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Согласно подпункту 2.3.2.2 пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, являющимся общепринятыми терминами относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно подпункту 2.3.2.3 пункта 2.3.2 Правил, к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания 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.

Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Оспариваемый товарный знак « СВЕТОВАЯ БАШНЯ» представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде фантастической фигуры, содержащей широкие дугообразные линии, и словесный элемент «СВЕТОВАЯ БАШНЯ», выполненный заглавными буквами русского алфавита в две строки. Товарный знак выполнен в сочетании черного, желтого, светло-желтого и серого цветов.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку

основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Анализ заинтересованности лица, подавшего возражение, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, показал следующее.

Действующее законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо» и в то же время не содержит ограничений по видам заинтересованности.

Заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является, согласно данным ЕГРЮЛ, производство электрических ламп и осветительного оборудования, что соотносится с оспариваемыми товарами 09 и 11 классов МКТУ.

С возражением лицом, подавшим возражение, была представлена копия претензии правообладателя, согласно которой обозначения «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» и «СВЕТОВАЯ ВЫШКА» использовались лицом, подавшим возражение, для индивидуализации осветительной установки на сайте bigcamping.ru.

Согласно Определению Арбитражного суда города Москвы от 05.04.2022 по делу № А40-20688/2022, производство по делу, иницииированному правообладателем в связи с использованием лицом, подавшим возражение, обозначений «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» и «СВЕТОВАЯ ВЫШКА» приостановлено до вступления в силу решений Роспатента в отношении настоящего спора.



Поскольку правовая охрана товарного знака «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» оспаривается по основаниям, в соответствии с которыми не допускается регистрация товарных знаков, не обладающих различительной способностью, что означает регистрацию обозначения, исключительное право на которое не может принадлежать какому-либо одному лицу по причине его необходимости применения иными субъектами предпринимательской деятельности, то установленных выше обстоятельств достаточно для признания заинтересованности обратившегося с возражением лица.

Анализ соответствия спорного обозначения, исходя из требований, заявленных ООО «Аргус-М» (требований законодательства, запрещающих регистрацию в качестве товарного знака обозначений, не обладающих различительной способностью, обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, обозначений, характеризующим товары), показал следующее.

Доминирующее положение в товарном знаке «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» занимает словесный элемент «СВЕТОВАЯ БАШНЯ», который в первую очередь обращает на себя внимание потребителей.

Словесная часть оспариваемого товарного знака не является термином, применяемым в науке и технике, что приводит к отсутствию возможности признания спорного обозначения не соответствующим абзацу третьему пункта 1 статьи 6 Закона.

При оценке того, является ли оспариваемый товарный знак со словесным элементом «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» обозначением, характеризующим товары, коллегией принимается вероятное восприятие его доминирующего элемента обычными потребителями – адресатами товаров, для индивидуализации которых оспаривается правовая охрана данного обозначения.

Словосочетание «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» не относится к устойчивым, так как отсутствует в словарно-справочной литературе, относящейся к исследуемому

коллегией периоду. Следовательно, значение спорного элемента товарного знака определяется смысловыми значениями входящих в его состав слов: «Световая» – прилагательное, образованное от слова свет, имеющего, в частности, значение – источник освещения; «Башня» – высокое и узкое архитектурное сооружение (Толковый словарь русского языка под редакцией С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова, М. Азъ, 1992).

С учетом семантики слов, словосочетание «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» способно вызвать у потребителей ассоциации, связанные с вертикальным столбом света, освещенным высотным зданием, осветительным сооружением в виде высокой башни и подобные. Указанные ассоциации непосредственно связаны с «устройствами для освещения, в том числе для аварийного освещения; установками осветительными мобильными», а также с иным световым оборудованием и приспособлениями, указанными в оспариваемом перечне товаров 11 класса МКТУ («лампы электрические; отражатели для ламп; патроны для электроламп; подвески для ламп; приспособления защитные для осветительных приборов; рассеиватели света; торшеры; светильники плафонные потолочные; трубы газоразрядные для освещения электрические; трубы для ламп; трубы люминесцентные; фонари; фонари осветительные»).

Для оспариваемых товаров иного назначения, не связанного с освещением (например, фонари сигнальные представляют собой неотъемлемую часть ограждений при проведении строительных или ремонтных работ на дорогах, используются для оповещения об аварийных и опасных участках на трассе (стоящий транспорт, дорожные работы, ямы и пр.), но не для освещения местности), не может быть установлена возможность ассоциативного восприятия спорного обозначения как характеризующего товары в силу указанного выше значения.

Вместе с тем вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 05.12.2011 по делу № А40-102246/2011 установлено, что оспариваемый товарный знак приобрел различительную способность в связи с его широким использованием правообладателем.

Коллегия поясняет, что вывод суда о доказанности фактических обстоятельств, связанных с приобретением оспариваемым обозначением различительной способности, имевших место на 15.12.2006, не зависит от представленных с возражением материалов, следовательно, не может быть переоценен коллегией.

Таким образом, выводы заключения ФНИСЦ РАН № 37-2022 от 17.05.2022 (7), иллюстрирующие восприятие потребителями обозначения «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» в качестве указания на вид, свойства, назначение устройств для освещения, в том числе для аварийного освещения, установок осветительных мобильных, и их частей, не порочат правовую охрану оспариваемого товарного знака.

С учетом вышеизложенного оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим абзацу четвертому пункта 1 статьи 6 Закона не имеется.

Вместе с тем, поскольку каждое из оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона, является юридически самостоятельным, то коллегией рассмотрены иные доводы обратившегося с возражением лица, в которых указано на отсутствие у спорного обозначения различительной способности, а также на возможность признания его вошедшим во всеобщее употребление для товаров определенного вида. Следует отметить, что для признания отсутствия различительной способности обозначения не требуется, чтобы оно было признано вошедшим во всеобщее употребление.

Отсутствие у обозначения различительной способности в рамках абзаца первого пункта 1 статьи 6 Закона может быть установлено, в частности, по обстоятельствам использования обозначения «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака различными независимыми производителями для обозначения аварийных осветительных установок. Иными словами, обратившееся с возражением лицо вправе доказать, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака на российском рынке уже существовали иные лица, осуществлявшие введение в гражданский оборот

аварийных осветительных установок с маркировкой «СВЕТОВАЯ БАШНЯ», кроме заявителя или связанных с ним лиц.

В свою очередь, для квалификации обозначения в качестве вошедшего во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида требуется установить, что имело место длительное применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями, и такое применение носило повсеместный характер как среди специалистов соответствующих отраслей производства, так и среди работников торговли и потребителей.

По обозначенным основаниям выводы могут быть сделаны на основании фактических доказательств, которые в материалы настоящего спора лицом, подавшим возражение, не представлено.

Так, скриншоты поисковой выдачи по запросу «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» (1) не позволяют установить ни производителя товаров, которые предлагаются к продаже, ни факты об их введении в гражданский оборот, ни действительный временной период, по отношению к которому имели место предложения к продаже. При этом ряд скриншотов не относится к предложениям к продаже товаров на территории России, что также не может служить основанием для вывода об отсутствии у оспариваемого товарного знака различительной способности и, тем более, вывода о том, что оно вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Скриншот публикации статьи в газете «Евразия-Вести» (XII, 2004 г.) (8) содержит информацию о создании установки аварийного освещения «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» производственно-коммерческим предприятием «Энерготехсервис» (г. Челябинск). Однако такая публикация не позволяет установить факт производства и введения в гражданский оборот указанным лицом соответствующей продукции, что необходимо для целей рассмотрения вопроса об использовании спорного обозначения иными лицами ранее 15.12.2006.

Более того, следует учитывать, что представленная статья относится к концу 2004 года и упоминает лишь об одном лице, принимающем заказы на изготовление аварийной установки, в то время как за период 2004-2006 гг. правообладателем и подконтрольным ему обществом осуществлялось активное использование обозначения «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» (см. материалы (16) - (20), (22)), в связи с которым спорный товарный знак признан приобретшим различительную способность решением Арбитражного суда города Москвы от 05.12.2011 по делу № А40-102246/2011.

При этом упоминание словосочетания «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» в статье газеты «Евразия-Вести» (8), хотя и относится к средствам аварийного освещения, а именно к установкам, но носит характер названия разработки, ее оригинального названия, а не в качестве видового наименования. По информации из данной публикации не представляется возможным сделать вывод о повсеместности использования рассматриваемого словосочетания по отношению к установкам аварийного освещения различных изготовителей и, как следствие о переходе его в категорию обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям абзацев 1 и 2 пункта 1 статьи 6 Закона не доказаны материалами дела.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о недоказанности правообладателем того, что упоминания обозначения «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» связаны лишь с продукцией правообладателя и нарушителей его прав, коллегия отмечает, что именно ООО «АРГУС-М» заявило о нарушении оспариваемой регистрацией требований законодательства, следовательно, должно представить доказательства соответствующих обстоятельств. Отсутствие доказательств мотивов возражения приводит к отсутствию оснований для удовлетворения требований возражения.

Коллегия также обращает внимание на то, что выводы настоящего заключения сделаны с учетом судебных актов по делам №№ А40-49600/2007,

A40-102246/2011, A40-54841/2013, касающихся оценки охранных способностей обозначения «СВЕТОВАЯ БАШНЯ».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 28.02.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 359184.