

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 23.01.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СВЕБА», Москва (далее – ООО «СВЕБА», лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №550448, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «СВЕБА» по заявке №2014716562 с приоритетом от 20.05.2014 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.08.2015 за №550448 на имя Булатова Александра Григорьевича, г. Челябинск (далее - правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 23.01.2018, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №550448 произведена с нарушением требований пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №550448 представляет собой слово искусственного происхождения «СВЕБА», выполненное заглавными буквами кириллического алфавита, которое является сходным до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение – ООО «СВЕБА»;

- слова «СВЕВА» и «СВЕБА», имея общее количество слогов (2) и общее количество букв (5), отличаются друг от друга единственной предпоследней буквой, при этом в русском алфавите буквы «Б» и «В» созвучны, вследствие чего слова «СВЕВА» и «СВЕБА» по своему звучанию обладают высокой степенью сходства;

- исключительное право на фирменное наименование возникло у лица, подавшего возражение, 10.11.2005, что подтверждается учредительными документами;

- ООО «СВЕБА» является ведущим российским производителем осветительного оборудования, в частности, аварийных осветительных установок, которые надлежащим образом прошли сертификацию в 2006 году;

- деятельности лица, подавшего возражение, и производимой им продукции (осветительному оборудованию) посвящено множество публикаций в средствах массовой информации, кроме того, оно регулярно участвует в различного рода выставках, на которых представляет свою продукцию, при этом имеет множество дипломов и наград, а его продукция отмечена положительными отзывами и благодарственными письмами, приложенными к возражению;

- факт осуществления хозяйственной деятельности по производству и реализации осветительного оборудования подтверждается договорами и финансовыми документами, в которых также присутствует указание фирменного наименования ООО «СВЕБА»;

- на реализуемую продукцию предоставляется гарантия, в рамках которой лицо, подавшее возражение, оказывает услуги по обслуживанию и ремонту изготавливаемого осветительного оборудования, что подтверждается письмами от контрагентов;

- представленные документы свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, в области производства, реализации, обслуживания, установки и ремонта осветительного оборудования до даты приоритета оспариваемого товарного знака, за этот период достаточно большое число потребителей приобрело продукцию ООО «СВЕБА» и воспользовалось его

услугами, а также имело возможность ознакомиться с продукцией и сферой деятельности общества на выставках и/или в средствах массовой информации;

- в результате коллизии исключительного права ООО «СВЕБА» на фирменное наименование и права Булатова Александра Григорьевича на сходный до степени смешения товарный знак «СВЕБА» неизбежно создается опасность введения потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров/услуг;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «SVEBA» по свидетельству №336205, зарегистрированным с приоритетом от 26.01.2006 в отношении товаров 11 класса МКТУ на имя Наличаева Ильи Борисовича, который является генеральным директором и единственным учредителем ООО «СВЕБА»;

- лицо, подавшее возражение, использует товарный знак по свидетельству №336205 на основании лицензионного договора №РД0159775, заключенного с правообладателем и зарегистрированного в установленном порядке в Роспатенте;

- товары и услуги 09 и 35 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №550448, однородны товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак по свидетельству №336205, поскольку товары относятся к одной области деятельности, а именно, к области производства, реализации, обслуживания, установки и ремонта осветительного, спасательного и аварийного оборудования, имеют одни потребительские свойства и функциональное назначение, а также имеют один круг потребителей и рынок сбыта, а услуги 35 класса МКТУ являются взаимодополняемыми с товарами 09 и 11 классов МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 550448 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- сведения из Госреестра по свидетельству на товарный знак №550448 [1];
- сведения из Госреестра по свидетельству на товарный знак №336205 [2];
- устав ООО «СВЕБА», распечатка с сайта ЕГРЮЛ [3];

- сертификаты на продукцию [4];
- публикации в СМИ [5];
- дипломы и свидетельства об участии в выставках, благодарственные письма [6];
- договоры [7];
- финансовые документы (платежные поручения, накладные) [8];
- паспорт и инструкция по эксплуатации осветительной установки «Световая Башня» [9];
- письма от контрагентов ООО «СВЕБА» [10];
- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-22546/2012 от 31.08.2012 [11].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, однако отзыв не представил и участия в заседании коллегии по рассмотрению данного возражения не принял.

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

С учетом даты приоритета (20.05.2014) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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

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

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

В соответствии с пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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.

Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СВЕБА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров и услуг:

09 - лампы вакуумные [радио]; лампы для фотолабораторий; лампы термоэлектронные; лампы усилительные электронные; лампы-вспышки [фотография]; приборы морские сигнальные; сигнализация световая или механическая; фонари сигнальные; фонари с оптической системой.

35 - продвижение товаров для третьих лиц.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [3], право на фирменное наименование «СВЕБА» у лица, подавшего возражение, возникло 10.11.2005, когда соответствующая запись была осуществлена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, т.е. ранее даты приоритета (20.05.2014) оспариваемого товарного знака по свидетельству №550448.

Сравнительный анализ слова «СВЕБА» и словесного товарного знака «СВЕБА» по признакам сходства, изложенным в пункте 14.4.2.2. Правил, показал следующее.

Фонетическое сходство слова «СВЕБА» со словом «СВЕБА» обусловлено наличием совпадающих звуков и звукосочетаний, расположенных в одинаковой последовательности, при этом использование заглавных букв одинакового русского алфавита определяет визуальное сходство между сравниваемыми словесными обозначениями. Отсутствие смыслового значения в словах «СВЕБА» и «СВЕБА» усиливает значение фонетического и визуального признаков сходства.

Согласно Уставу и выписке из ЕГРЮЛ [3], к основным видам деятельности лица, подавшего возражение, относятся проектные, проектно-изыскательские работы, научные, научно-технические работы и услуги, разработка новых технологий, оборудования, машин и механизмов, внедрение новых технологий и производств. Кроме того, лицо, подавшее возражение, занимается производством электрических ламп и осветительного оборудования.

В подтверждение деятельности, связанной с производством осветительного оборудования, лицо, подавшее возражение, представило сертификаты соответствия [4], в которых он фигурирует в качестве производителя осветительной установки «Световая башня», договоры поставки этого оборудования и платежные документы, подтверждающие исполнение договоров [7], [8]. Все представленные документы относятся к периоду времени, предшествующему дате приоритета оспариваемого товарного знака.

Из представленных источников информации [5] следует, что осветительное оборудование, которое производит лицо, подавшее возражение, применяется как автономное мобильное освещение, в том числе при авариях и чрезвычайных ситуациях и как средство спасения.

Данные документы подтверждают, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака производило товары (осветительное оборудование), однородные части товаров 09 класса МКТУ (*лампы для фотолабораторий; лампы-вспышки [фотография]; приборы морские сигнальные; сигнализация световая или механическая; фонари сигнальные; фонари с оптической системой*), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Однородность указанных товаров с товарами, производителем которых является лицо, подавшее возражение, определяется принадлежностью их к одной родовой группе товаров, относящихся к осветительному оборудованию (лампам и фонарям) специального назначения. При этом сигнализация, в том числе морская сигнализация, включает в себя светосигнальные приборы: сигнальные фонари, прожекторы и т.п. средства.

Что касается другой части товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (*лампы вакуумные [радио]; лампы термоэлектронные; лампы усилительные электронные*) то они не являются однородными с вышеуказанными товарами, так как не являются осветительными приборами и относятся радиотехническому оборудованию, имеющему другое назначение и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ (*продвижение товаров для третьих лиц*) не являются однородными с производством осветительного оборудования, поскольку относятся к другому виду деятельности, имеют иное назначение, круг потребителей и условия их предоставления. При этом никаких документов, подтверждающих что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием продвигало какие-либо товары третьих лиц, возражение не содержит.

Таким образом, совокупность материалов возражения свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, возникшим до даты его приоритета, осуществляло деятельность по производству осветительного оборудования, однородного части товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №550448 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительными.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, включенных в перечень оспариваемой регистрации, коллегия установила следующее.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товаров и услуг, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами и услугами, маркованными оспариваемым товарным знаком, и лицом, подавшим возражение.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы (участие в специализированных выставках и конференциях, проходивших в различных регионах Российской Федерации с 2006 по 2010 годы, публикации в средствах массовой информации о деятельности по производству осветительного оборудования – «Световой башни» [5] – [6]) свидетельствуют о том, что российский потребитель до даты приоритета оспариваемой регистрации обладал информацией об осветительной установке «Световая башня», производителем которой являлось лицо, подавшее возражение – ООО «СВЕБА».

Соответственно, оспариваемый товарный знак действительно способен вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 09 класса МКТУ, включенных в перечень оспариваемой регистрации, однородных осветительному оборудованию.

Что касается довода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги третьим лицам по продвижению товаров под оспариваемым товарным знаком, то, как указано выше, материалами возражения этот довод не подтвержден.

В отношении соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №336205 представляет собой словесное обозначение «SVEBA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Срок действия регистрации продлен до 26.01.2026.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства для освещения, в том числе для аварийного освещения, лампы электрические, отражатели для ламп, патроны для электроламп, подвески для ламп, приспособления защитные для осветительных приборов, рассеиватели света, торшеры, фонари, светильники плафонные потолочные, трубы газоразрядные для освещения электрические, трубы для ламп, трубы люминесцентные, фонари, фонари осветительные, установки осветительные мобильные».

Правообладателем товарного знака по свидетельству №336205 является Наличев И.Б. - единственный учредитель лица, подавшего возражение, и его генеральный директор. Кроме того, между правообладателем товарного знака по свидетельству №336205 и ООО «СВЕБА» заключен лицензионный договор на его использование, зарегистрированный Роспатентом 10.06.2010 за №РД0065710. Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии заинтересованности лица, подавшего возражение, в противопоставлении товарного знака по свидетельству №336205 оспариваемому товарному знаку.

Сравнительный анализ словесных товарных знаков «СВЕБА» и «SVEBA» показал наличие фонетического сходства между ними, обусловленного наличием совпадающих звуков и звукосочетаний, расположенных в одинаковой последовательности. Несмотря на использование заглавных букв разного алфавита, сравниваемые словесные обозначения характеризуются присутствием в них тождественной части –ЕВА, что ослабляет визуальные различия между ними. Отсутствие смыслового значения в словах «СВЕБА» и «SVEBA» усиливает значение других признаков сходства.

Часть товаров 09 класса МКТУ (*лампы для фотолабораторий; лампы-вспышки [фотография]; приборы морские сигнальные; сигнализация световая или механическая; фонари сигнальные; фонари с оптической системой*) оспариваемого товарного знака однородна товарам 11 класса МКТУ, включенным в перечень товарного знака по свидетельству №336205, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров, а именно к осветительному оборудованию, светосигнальным приборам и установкам, имеют общее назначение, круг потребителей и условия реализации.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса являются обоснованными для части товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.01.2018, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 550448 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «лампы для фотолабораторий; лампы-вспышки [фотография]; приборы морские сигнальные; сигнализация световая или механическая; фонари сигнальные; фонари с оптической системой».