

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 17.01.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.01.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СВЕБА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «СВЕБАШШАР» по свидетельству №469086, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011726609/50 с приоритетом от 16.08.2011 зарегистрирован 22.08.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №469086 на имя Булатова Александра Григорьевича, г. Челябинск (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 11 и услуг 37 классов МКТУ указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СВЕБАШШАР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 21.01.2013, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «СВЕБАШШАР» по свидетельству №469086 предоставлена в нарушение требований пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение (ООО «СВЕБА»), права на которое возникли ранее приоритета товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве юридического лица задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака -10.11.2005.

- лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в области производства осветительного оборудования, в частности, аварийных осветительных установок, что свидетельствует об однородности деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, и товаров 11 и 37 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку;

- регистрация товарного знака на имя Булатова А.Г. способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/услуг ввиду широкой известности продукции ООО «СВЕБА», а в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации оказываются сходными и в результате этого могут быть введены в заблуждение потребители или контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «SVEBA» по свидетельству №336205, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ. Правообладателем товарного знака выступает Наличаев И.Б., являющийся также генеральным директором ООО «СВЕБА» и единственным его учредителем.

К возражению приложены:

1. Распечатка с сайта ФИПС заявление на заявку №2011726609.
2. Распечатка с сайта ФИПС информации по свидетельству на товарный знак № 359184.
3. Устав ООО «СВЕБА», распечатка с сайта ЕГРЮЛ.
4. Сертификаты на продукцию.
5. Публикации в СМИ.
6. Дипломы и свидетельства об участии в выставках, благодарственные письма.
7. Договоры. Финансовые документы (платежные поручения, накладные).
8. Паспорт и инструкции по эксплуатации осветительной установки «Световая Башня».
9. Письма от контрагентов ООО «СВЕБА».
10. Распечатки решений, постановления судов различных инстанций.
11. Распечатка с сайта ФИПС информация по свидетельству на товарный знак №336205.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №469086 недействительным полностью.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.03.2013, правообладатель присутствовал, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак «СВЕБАШШАР» по свидетельству №469086 не является тождественным фирменному наименованию «Общество с ограниченной ответственностью «СВЕБА» и товарному знаку «SVEBA» по свидетельству №336205;

- доводы, приведенные в возражении о том, что смысловое сходство определяют на основании подобия заложенных понятий и идей - на основании совпадения элемента «СВЕБА», образованного путем слияния двух сокращений «СВЕ» от «СВЕТОВАЯ» и «БА» от «БАШНЯ» ничем не подтверждены;

- относительно заявленного сокращения хотелось бы отметить, что нормами традиционного сокращения, по крайней мере, последнего слова словосочетания, предусмотрено сокращение по согласной букве слова, то есть «СВЕ» «БАШ», таким образом, смысловое сходство на основании подобия заложенных понятий надуманно;

- правообладатель товарного знака «SVEBA» по свидетельству № 336205 с приоритетом от 26.01.2006 г., как правообладатель имеет право использовать свой товарный знак согласно ст. 1484 ГК ч.4 для индивидуализации товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, так вот потребитель в принципе не знаком с продукцией по товарному знаку «SVEBA» правообладателя Наличаева И.Б. Нет однозначности в маркировке указанной продукции и ее производителе;

- для установления сходства или не сходства до степени смешения товарного знака «СВЕБАШШАР» по отношению к фирменному наименованию Общество с ограниченной ответственностью «СВЕБА» и товарному знаку «SVEBA», по поручению правообладателя товарного знака «СВЕБАШШАР» проведено лингвистическое исследование из которого следует, что существуют принципиальные различия между товарными знаками «СВЕБАШШАР» и «SVEBA», а также товарного знака «СВЕБАШШАР» и фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «СВЕБА»;

- слово «СВЕБА» (SVEBA»), являясь частью слова «СВЕБАШШАР», не является его доминирующей частью, различия в объеме и качественном составе в отличительном графическом исполнении делают эти обозначения различными для дифференциации, нет оснований говорить о подобии заложенных понятий и идей;

- лицо, подавшее возражение, не представило ни одного документа, в котором бы товарный знак «SVEBA» был бы использован, в том виде, в котором он зарегистрирован;

- правообладатель является владельцем ряда патентов на полезные модели и изобретения: № 47486 «Установка осветительная аварийная»; № 36486 «Аварийная осветительная установка»; № 57870 «Аварийная осветительная установка»; № 57871 «Аварийная осветительная установка»; № 59774 «Установка осветительная «Шар световой»; № 74441 «Установка осветительная «Шар световой -Зонтик»; № 2365813 «Установка осветительная «Шар световой - Зонтик» и на основании соответствующих лицензионных договоров имеет право согласно ст. 1358 ГК частью 4 изготавливать, предлагать к продаже и продавать изделия, в которых использованы его изобретения и полезные модели;

- изготавливая и продавая изделия - аварийные осветительные установки, правообладатель, не использует на самих установках, этикетках и упаковках обозначения ООО «СВЕБА» и «SVEBA».

К отзыву были приложены следующие материалы:

1. Копия свидетельства частного предпринимателя на 1 л. в 1 экз.;
2. Заключение специалиста на 25 л. в 1 экз.

На основании изложенного правообладатель просит рассмотреть возражение от 17.01.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №469086.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

Правовая база с учетом даты регистрации товарного знака по свидетельству №469086 для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.5.1 Правил 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 относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.8.2 Правил 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.

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 в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СВЕБАШШАР, выполненное заглавным шрифтом буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 11 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с пунктом 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.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Законодательством установлено, что для признания несоответствия товарного знака условиям охраноспособности, предусмотренным положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса, должно иметь место не только тождество или сходство охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования с оспариваемым товарным знаком, но и наличие ранних прав на это фирменное наименование, а деятельность должна быть однородной товарам и услугам.

Исходя из смысла статьи 1474 Кодекса, фирменное наименование служит средством индивидуализации юридического лица. В свою очередь индивидуализация юридического лица имеет значение постольку, поскольку предполагает участие такого лица в хозяйственном обороте, т.е. во внешней деятельности той или иной организации.

Как следует из представленного устава и информации из ЕГРЮЛ ООО «СВЕБА» было зарегистрировано в качестве юридического лица 10.11.2005 Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве.

Таким образом, установленным фактом является возникновение права на фирменное наименование лица, подавшего возражение, ранее приоритета оспариваемого товарного знака (16.08.2011).

Анализ сходства оспариваемого товарного знака с противопоставляемым фирменным наименованием показал следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1473 Кодекса фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Наименованием в фирменном наименовании лица, подавшего возражение, является элемент «СВЕБА».

Часть фирменного наименования (СВЕБА), полностью входящая в состав оспариваемого товарного знака (СВЕБАШШАР), обуславливает сходство сравниваемых фирменного наименования и товарного знака.

Представленные в возражении материалы свидетельствуют о производстве и реализации [7] ООО «СВЕБА» аварийных осветительных установок, световых башен в адреса третьих лиц в 2006 и 2007 годах, участие в крупных выставках [6], проходящих в различных городах России в 2006, 2007, 2008 годах. Информация о деятельности ООО «СВЕБА» была опубликована в журналах и каталогах («FORBES» за 01.2006, «Самоходные

машины» за 2006 год, «Вестник МЧС», «ТСП» за 09.2006, 01.2007, «Точка опоры» за 10.2006 и т.п.

Согласно материалам [10] ООО «СВЕБА» оказывало услуги по ремонту и установке осветительного оборудования третьим лицам.

Вышеперечисленные товары и услуги соотносятся с товарами 09, 11 и услугами 37 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №469086, как относящиеся к одному виду, назначению, одной области деятельности, имеющие общий круг потребителей и способ их оказания.

Таким образом, коллегией палаты по патентным спорам установлено, что ООО «СВЕБА» выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, а публикация в прессе о деятельности свидетельствует о широкой известности Общества в связи с производством, продажей, ремонтом и обслуживанием аварийных осветительных установок ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Применение обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, применяемое в отношении тех же товаров и услуг, способно также ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, связанные с этим товаром.

Таким образом, коллегией палаты по патентным спорам установлено, что оспариваемый товарный знак является сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, зарегистрированным ранее даты приоритета товарного знака, а область деятельности лица, подавшего возражение, совпадает с товарами 09, 11 и услугами 37 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, что приводит к смешению на рынке и существует реальная возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, что свидетельствует о неправомерности регистрации товарного знака как противоречащей требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, указывает также на противоречие регистрации товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку существует товарный знак по свидетельству №336205, имеющий более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров.

Анализ сходства показал следующее.

Противопоставляемый товарный знак по свидетельству №336205 является словесным, выполненным заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Датой

приоритета является 26.01.2006. Правовая охрана предоставлена 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, трубки газоразрядные для освещения электрические, трубки для ламп, трубки люминесцентные, фонари, фонари осветительные, установки осветительные мобильные. Правообладателем товарного знака является Наличаев Илья Борисович, единственный учредитель лица, подавшего возражение, и его генеральный директор. Кроме того, между правообладателем и ООО «СВЕБА» заключен лицензионный договор на использование товарного знака, зарегистрированный Роспатентом за №РД0065710, что свидетельствует о правомерности противопоставления товарного знака по свидетельству №336205 в данном возражении.

Анализ на фонетическое сходство сравниваемых знаков показал, что данные знаки являются сходными ввиду полного фонетического вхождения элемента «SVEBA» в состав оспариваемого товарного знака. Наличие второй части «ШШАР» в оспариваемом товарном знаке не придает ему достаточной отличительной способности, поскольку фонетическая длина первой части «СВЕБА» словесного элемента «СВЕБАШШАР» превышает фонетический ряд по сравнению со второй частью. При этом словесная часть «СВЕБА» является оригинальной частью оспариваемого товарного знака и акцентирует на себе внимание потребителей, поскольку занимает начальное положение.

Исполнение сравниваемых товарных знаков стандартными шрифтами усиливает их сходство, однако, графический критерий исполнения играет второстепенную роль при оценке словесных обозначений.

Анализ семантического сходства провести не представляется возможным ввиду отсутствия у сравниваемых обозначений «СВЕБАШШАР» и «SVEBA» лексических значений.

Анализ однородности товаров 09 и 11 классов МКТУ оспариваемого товарного знака с товарами 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показал их однородность, поскольку сравниваемые товары представляют собой осветительные устройства, а также установки и приборы, относящиеся к одному виду и имеющие общее назначение и круг потребителей.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки признаны коллегией палаты по патентным спорам сходными, а сравниваемые товары однородными, что свидетельствует о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, как противоречащей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов, содержащихся в особом мнении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.04.2013 (по факсу 22.03.2013), следует отметить, что доводы, изложенные в указанной корреспонденции, повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного исследования.

С учетом вышеизложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №469086 противоречит требованиям пункта 3, пункта 6 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение от 17.01.2013 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №469086 полностью.