

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 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 359184, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭнергоТехСервис», г.Челябинск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006736569/50 с приоритетом от 15.12.2006 зарегистрирован 05.09.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №359184 на имя Наличаева Ильи Борисовича, Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 11 и 12 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде фигуры в форме квадрата, правый верхний угол которого оттянут вправо, верхние углы и нижний левый угол округлены. Фигура разделена на две части широкой дугообразной линией. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «СВЕТОВАЯ БАШНЯ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черном, желтом, светло-желтом, сером цветах.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 27.04.2012, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству

№ 359184 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- изобразительный элемент оспариваемого товарного знака не отличается оригинальностью, а словесный элемент «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» занимает две трети изображения, благодаря чему создается впечатление, что товарный знак словесный;

- фактические данные (статьи в журналах, газетах, по материалам переписки, по договорам, грамотам и сертификатам) свидетельствует о том, что обозначение «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» используется в качестве названия передвижных осветительных установок, применяемых для экстренного развертывания на местности в случае природных и техногенных катастроф, при несанкционированном отключении освещения, для освещения больших площадей на массовых мероприятиях, а также при проведении ночных работ в промышленности и строительстве в труднодоступных местах без использования дорогостоящего оборудования и квалифицированного персонала. Осветительные установки могут быть использованы как устройства и оборудование спасательные, устройства сигнальные аварийные, используемые в тумане, сигнальные фонари, то есть как указанные в перечне оспариваемого товарного знака товары 09 и 11 классов МКТУ;

- аварийная осветительная установка в виде световой башни предназначена для определенного круга специалистов- потребителей. Осветительная установка в виде световой башни выпускается ограниченным кругом независимых производителей с 2002 года, а именно: ЗАО ПКП «Энерготехсервис», ООО НПП «Энерготехсервис, ООО «Световые технологии», в результате чего все производители стали использовать словосочетание «световая башня» для обозначения конкретного вида товаров;

- с точки зрения семантики словосочетание определяется смысловым значением входящих в него слов «Световая» - прилагательное, образованное от слов «свет», имеющего в частности значение источник освещения; «башня» - высокое и узкое архитектурное сооружение, свободностоящее высотное сооружение;

- правообладателем оспариваемого товарного знака подана заявка на изобретение «Световая башня, опора световой башни, способ работы световой башни и блок управления работой световой башни для реализации способа», данное название используется во всех пунктах формулы как родовое название устройств заявляемых в пунктах формулы;

- наличие в формуле изобретения признака «световая башня» влияет на функционирование устройства и реализацию его назначения;

- установка «Световая башня» производится и продается как конкретный вид товара сначала ЗАО ПКП «Энерготехсервис», а в настоящее время ООО НПП «Энерготехсервис»;

- палатой по патентным спорам было признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» по свидетельству №307053, зарегистрированному на имя Наличаева Илью Борисовича в отношении товаров 11 класса МКТУ. Правообладатель оспариваемого товарного знака не смог доказать, что словосочетание «Световая башня» стало восприниматься потребителями как обозначение товаров конкретного изготовителя;

- в период рассмотрения палатой по патентным спорам возражения от 15.08.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №307053 Наличаев Илья Борисович подал заявку № 2006736569/50 на регистрацию комбинированного товарного знака, при этом доминирующее положение в нем занимает словосочетание «Световая башня». По указанной заявке было принято решение о регистрации товарного знака и выдано свидетельство № 359184 в отношении товаров 09, 11 и 12 классов МКТУ;

- подход к оценке охраноспособности и делопроизводство по каждой заявке должно осуществляться на основании одной существующей законодательной базы;

- поскольку подходы к определению охраноспособности обозначений не изменился, оспариваемый товарный знак зарегистрирован неправомерно;

- несмотря на то, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09, 11 и 12 классов МКТУ, к товарам 09 и 12 классов могут быть применены те же основания предусмотренные пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса;

- на сегодняшний день лицо, подавшее возражение, является производителем аварийных осветительных установок (световая башня) с использованием патентов

№№ 36486, 57870, 57871, 47486 на основании лицензионного договора от 02.05.2007 № РД0021459. Дилеры, продающие световые башни производителя, столкнулись с тем, что использование на установке словосочетания «Световая башня» совместно с аббревиатурой АОУ (аварийная осветительная установка) трактуется правообладателем товарного знака №359184 как нарушение его прав;

- при принятии решения по ранее поданному возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №359184 не были учтены дополнительные материалы, представленные лицом, подавшим возражение.

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

1. Письмо заявка ООО «СтройПроектМонтаж»;
2. Договор аренды нежилого помещения;
3. Заявка ТрансИнтернешнлСервис;
4. Акты испытаний осветительной установки;
- 5 Копии договоров и актов приемки;
6. Письма заказы;
7. Статьи из газет и журналов;
8. Отзывы;
9. Технические условия по установку «Башня световая»;
10. Копии Дипломов;
11. Копии договоров поставки;
12. Сертификат соответствия;
13. Копия Всероссийского информационно-аналитического журнала;
14. Копии комплектов платежных документов;
15. Копия рекламного договора;
16. Копии таможенных деклараций;
17. Копии актов испытания осветительной установки.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «Световая башня» по свидетельству №359184 в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ.

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

- материалы, приложенные к возражению, не содержат доказательств отсутствия у оспариваемого товарного знака различительной способности на дату приоритета;

- заявка от ООО «СтройПроектМонтаж» имеет дату 18.03.2002, в то время как данная организация зарегистрирована 20.05.2003 согласно сведениям ЕГРЮЛ;

- заявка от ООО «Транс Интернешнел Сервис» имеет дату 29.09.2002, в то время как данная организация зарегистрирована 30.11.2004 согласно сведениям ЕГРЮЛ;

- счета фактуры датированы раньше, чем были созданы указанные в них организации;

- представленные лицом, подавшим возражение, счета и счета фактуры, письма и телеграммы в адрес различных организаций носят односторонний характер, и составлены самим лицом, подавшим возражение. Товарные накладные, письма заказы, договоры, акты сдачи – приемки продукции, не подтверждены платежными документами и не могут свидетельствовать о поставке соответствующей продукции;

- все представленные материалы относятся к использованию обозначения «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» только одним производителем, а именно лицом, подавшим возражение;

- довод о том, что словесный элемент «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» использовался до даты приоритета оспариваемого товарного знака независимыми производителями исключительно в качестве видового наименования товара, является необоснованным, поскольку ООО «СВЕБА», руководство которым осуществляет правообладатель оспариваемого товарного знака, и ООО «Световые технологии» являются деловыми партнерами;

- правообладатель, Наличаев Илья Борисович, является учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СВЕБА», которая занимается производством и реализацией аварийных осветительных установок. Основными потребителями аварийных осветительных установок «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» являются МЧС, крупные строительные компании, РЖД,

нефте и газодобывающие компании, и, следовательно, они предназначены для узкого круга специалистов;

- правообладатель является разработчиком и соавтором множества технических решений осветительного оборудования, запатентованных в установленном порядке в Российской Федерации, а также во многих других странах мира, что подтверждается соответствующими патентами;

- обозначение «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» было разработано и впервые внедрено в качестве средства индивидуализации инновационной осветительной установки, первый патент на изобретение №2192581 имеет приоритет от 26.02.2001, впервые внедрен в производство непосредственно правообладателем. Никогда ранее и никем данное обозначение не использовалось;

- разработки правообладателя в области осветительного оборудования и продукция его компании и лицензиата ООО «СВЕБА» на протяжении долгого времени и достаточно широко освещается в средствах массовой информации, что подтверждается статьями в периодических изданиях;

- осветительные установки под обозначением «СВЕТОВАЯ БАШНЯ», разработанные правообладателем, использовались при таких масштабных катастрофах, как крушение Трансвааль Парка, землетрясение в Иране, террористический акт в Московском метро и при других спасательных работах, а также при восстановительных работах на железных дорогах России. Продукция ООО «СВЕБА» получила широкое признание и положительные отзывы различных спецслужб, МЧС России, органов МВД и Министерства обороны, а также имеет множество дипломов и наград, полученных на различного рода конкурсах, выставках, форумах. Оспариваемое обозначение используется именно как средство индивидуализации товара, а не как его видовое наименование. Данное обозначение обладает различительной способностью в связи с его интенсивным использованием и ассоциируется у потребителей непосредственно с продукцией правообладателя;

- словосочетание «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» не приводится в словарях или справочниках и не является общепринятым наименованием товара в производственной или торговой сферах;

- решение принятое Роспатентом по первому возражению, поданному этим же лицом, было оспорено в двух инстанциях, однако оставлено в силе.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

18. Выписки из ЕГРЮЛ;

19. Копи Решений Арбитражного суда, Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда, Постановления Федерального арбитражного суда.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом, представило комментарии, доводы которого сводятся к следующему:

- устав ООО «СВЕБА», согласно которому Наличаев И.Б. является учредителем и генеральным директором, не может быть принят во внимание, поскольку ИП Наличаев и ООО «СВЕБА» это два разных субъекта предпринимательской деятельности;

- патенты на изобретения и полезные модели не являются доказательством широкого использования товарного знака правообладателем;

- фотография продукции не является доказательством того, что различительная способность появилась в результате производственной деятельности ИП Наличаева, нет документального подтверждения того, кто выпускает данную продукцию.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (15.12.2006) поступления заявки №2006736569/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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), а также Гражданский кодекс Российской Федерации.

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, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойства.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона 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.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде квадрата с закругленными краями, разделенного на две части широкой дугообразной линией. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «СВЕТОВАЯ БАШНЯ», выполненный заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного, желтого, светло-желтого и серого цветов.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемая регистрация произведена неправомерно, ввиду того, что Палатой по патентным спорам было принято решение о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 307053, которое было подтверждено актами арбитражных судов, не может быть принят во внимание, поскольку товарный знак по свидетельству №307053 и оспариваемый товарный знак по свидетельству № 359184 не являются тождественными, оценка охраноспособности каждого

обозначения производится по каждой заявке отдельно с учетом всех обстоятельств дела на момент проведения экспертизы, а также принимаются во внимание доводы, представленные заявителем.

Анализ словесного элемента оспариваемого товарного знака показал что, словосочетание «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» отсутствует как устойчивое понятие или термин в словарно – справочной литературе.

Словосочетание «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» следует рассматривать с учетом смысловых значений 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. Азь, 1992). С учетом семантики слов, словосочетание «Световая башня» способно вызвать у потребителей различные ассоциации – вертикальный столб света, освещенное высотное здание, осветительное сооружение в виде высокой башни, маяк, и, следовательно не является прямой характеристикой товаров.

Как установлено из материалов заявки обозначение «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» используется для маркировки передвижных осветительных установок, применяемых для экстренного развертывания на местности в случае чрезвычайных ситуаций, при несанкционированном отключении света, при проведении работ в ночное время, для освещения больших площадей. Аварийная осветительная установка изготовлена из специальной ткани, которая в свернутом состоянии представляет собой компактный тканевый контейнер, который надувается насосом и поднимается на высоту от трех до семи метров в виде цилиндра. Источник света расположен в верхней части цилиндра и представляет собой натриевую лампу мощностью от 600 до 1000 ватт.

Основными потребителями аварийных осветительных установок являются МЧС, крупные строительные компании, РЖД, нефте и газо добывающие компании. Таким образом, она предназначена для узкого круга специалистов.

Что касается мнения лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» не обладает различительной способностью, так как используется различными производителями для маркировки товаров определенного типа, то коллегия отмечает следующее.

Коллегия палаты по патентным спорам при подготовке к рассмотрению возражения ознакомилась с материалами дела, из которых следует, что правообладатель оспариваемого товарного знака Наличаев Илья Борисович является автором разработки мобильного осветительного устройства, которое охраняется в Российской Федерации несколькими патентами на изобретения и полезные модели. Первое изобретение было зарегистрировано 26.02.2001. При проведении экспертизы заявленного обозначения было выявлено независимое юридическое лицо ООО «Завод «Световые технологии», которое занимается производством осветительных установок, маркируемых обозначением «СВЕТОВАЯ БАШНЯ». Однако, указанное юридическое лицо является партнером правообладателя, производит осветительные установки с согласия и под контролем Наличаева И.Б, планируется заключение лицензионного договора, на дату регистрации оспариваемого обозначения ООО «Завод «Световые технологии» представило в Роспатент письмо-согласие на регистрацию обозначения «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» на имя Наличаева Ильи Борисовича.

Таким образом, коллегией было установлено, что на территории Российской Федерации в данный момент существует три производителя аварийных осветительных установок, один из которых - лицо, подавшее возражение, а два других (ООО «СВЕБА» и ООО «Завод «Световые технологии»») являются деловыми партнерами. Материалы возражения не содержат документов, опровергающих данный вывод или доказывающих обратное.

Следует также отметить, что словосочетание «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» используется правообладателем как средство индивидуализации разработанных и производимых им товаров, а не в качестве указания вида товара. Кроме того, из представленных лицом, подавшим возражение, копий публикаций следует, что подобная установка называется и как «Световая мачта», и как «Башня Световая» из чего следует, что не существует видового наименования товара «Световая башня».

Узкий круг потребителей и ограниченный круг производителей рассматриваемых световых установок определяют хорошую их информированность друг о друге.

В связи с изложенным коллегия палаты по патентным спорам полагает, что для потребителей продукции обозначение «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» приобрело

узнаваемость как средство маркировки товаров, производство которых напрямую связано с И.Б Наличаевым, учредителем ООО «СВЕБА».

Исходя из вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что нет оснований считать регистрацию товарного знака по свидетельству № 359184 как произведенную в нарушение требований пункта 1 статьи 6 Закона.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о существовании возможности введения в заблуждение потребителей в отношении товаров в силу того, что обозначение «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» стало восприниматься специалистами и потребителями как указание на конкретный вид товара и его назначение, то, как установлено выше, материалы дела не содержат документального подтверждения данного довода.

Сам по себе оспариваемый товарный знак не содержит каких – либо элементов, содержащих сведения, прямо указывающие на производителя товаров или на вид товара, которые могли бы ввести потребителя в заблуждение. Кроме того лицом, подавшим возражение, не доказан факт производства товаров под товарным знаком «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» иным производителем помимо выше указанных, до даты приоритета, с чьим именем ассоциировался бы оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона следует признать недоказанным.

Часть представленных материалов относится к периоду более позднему, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, ввиду чего коллегией палаты по патентным спорам они не были приняты во внимание.

В палату по патентным спорам 25.09.2012 поступило особое мнение от лица, подавшего возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не согласно с подходом Роспатента к экспертизе заявленного обозначения по заявке №2006736569;

- палатой по патентным спорам 19.07.2007 было принято решение о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №307053;

- лицо, подавшее возражение, считает ошибочными решения трех инстанций судов, поддержавших решение Роспатента по первому возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №359184;

- лицу, подавшему возражение, не были представлены документы от правообладателя, а сам отзыв был представлен на заседании коллегии;

- на заседании коллегии не присутствовал представитель экспертного отдела.

Остальные доводы особого мнения повторяют доводы возражения, оценка им была дана выше по тексту, и не требуют дополнительного исследования.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что он не согласен с подходом экспертизы заявок, то рассмотрение коллегией палаты по патентным спорам данного возражения как раз и состоит в том, чтобы оценить правомерность предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемая регистрация произведена неправомерно ввиду того, что Палатой по патентным спорам было принято решение о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 307053, которое было подтверждено актами арбитражных судов, не может быть принят во внимание, поскольку, товарный знак по свидетельству №307053 и оспариваемый товарный знак по свидетельству № 359184 не являются тождественными, оценка охраноспособности каждого обозначения производится по каждой заявке отдельно с учетом всех обстоятельств дела на момент проведения экспертизы, а также принимаются во внимание доводы, представленные как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем.

Что касается довода лица, подавшего возражение о том, что он не согласен с выводами судов трех инстанций. То в компетенцию палаты по патентным спорам не входит обсуждение и оценка выводов судов.

Что касается непредставления материалов вместе с отзывом, то коллегия палаты по патентным спорам также не получала никаких дополнительных материалов со стороны правообладателя, им было представлено ходатайство о приобщении материалов по первому возражению. Ввиду того, что в материалах заявки все материалы хранятся в единственном экземпляре, палата по патентным спорам не имеет возможности представления их лицу, подавшему возражение.

Относительно отсутствия отзыва правообладателя коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее. В соответствии с пунктом 3.1 Правил обладателю исключительного права на товарный знак было направлено уведомление о поступившем возражении, дате и месте заседания коллегии палаты по патентным спорам по его рассмотрению с предложением до даты проведения заседания коллегии ППС представить отзыв в Палату по патентным спорам и лицу, подавшему возражение. Однако отзыв представлен не был. Вместе с тем, Правила не содержат нормы, предписывающей Палате по патентным спорам обеспечить представление отзыва.

Претензия лица, подавшего возражение, связанная с отсутствием на заседаниях по рассмотрению возражения представителя экспертного отдела, проводившего экспертизу оспариваемого товарного знака, неправомерна, так как в соответствии с пунктом 3.1 Правил Палатой по патентным спорам был приглашен эксперт. Однако на заседании коллегии он отсутствовал. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 4.3 Правил, неявка любого лица, в том числе эксперта, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения от 27.04.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 359184.