

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, рассмотрела возражение от 16.04.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «Милена», Свердловская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 510537, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 510537 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.04.2014 по заявке № 2012719606 с приоритетом от 25.05.2012 в отношении товаров 07, 09 и 12 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «СЛОН-АВТО», Самарская область (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 510537 представляет собой словесное обозначение «Milena», выполненное буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.04.2014 против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 07, 09 и 12 классов МКТУ с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него 19.04.2001, то есть ранее даты приоритета оспариваемого

товарного знака, в связи с государственной регистрацией компетентным органом данного юридического лица;

- 2) в соответствии с уставом лица, подавшего возражение, и идентификацией данного юридического лица по соответствующим кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) оно осуществляет свою деятельность в сферах производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей (34.30), а также производства изолированных проводов и кабелей (31.30), то есть в отношении соответствующих товаров, однородных товарам 07, 09 и 12 классов МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака;
- 3) в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (с 2001 года) лицо, подавшее возражение, уже выпускало и поставляло на российский рынок соответствующую продукцию – различные запчасти для автомобилей, а также связанные с их электрикой различные кабели, провода, свечные колпачки, крышки трамблера, свечные наконечники, высоковольтные жгуты и т.п.;
- 4) в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака продукция лица, подавшего возражение, уже была сертифицирована и отмечена в различных благодарственных письмах, свидетельствах и дипломах;
- 5) в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака компанией Silicone Engineering (Великобритания) по заказу лица, подавшего возражение, также осуществлялось производство для него используемых в автомобилях изделий из силикона, в частности, высоковольтного кабеля, который маркировался в соответствии с заказом лица, подавшего возражение, обозначением «MILENA»;
- 6) право на созданное в 2004 году в соответствии с авторским договором изображение логотипа с обозначением «МИЛЕНА» было передано лицу, подавшему возражение, и впоследствии использовалось им для

индивидуализации его предприятия и товаров, то есть в качестве его коммерческого обозначения и товарного знака соответственно;

- 7) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, так как данный товарный знак воспринимается потребителем как средство индивидуализации товаров иного лица – лица, подавшего возражение;
- 8) действия правообладателя, связанные с государственной регистрацией оспариваемого товарного знака, являются недобросовестной конкуренцией, осуществляемой им с целью введения в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, незаконно используя репутацию лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны товарному знаку «Milena» по свидетельству № 510537 недействительным частично, а именно, в отношении товаров 07 класса МКТУ «гидроуправление для машин, моторов и двигателей; глушители для двигателей; баки расширительные [детали машин]; барабаны [детали машин]; буксы для шеек валов [детали машин]; валы коленчатые; вентили [детали машин], клапаны [детали машин]; вентиляторы для двигателей; выпускные системы для двигателей; высоковольтные провода системы зажигания; гарнитуры игольчатые [части кардных машин]; генераторы аварийного питания; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы постоянного тока для велосипедов; генераторы тока; генераторы электрические; головки цилиндров двигателей; инжекторы для двигателей; кабели управления машинами или двигателями; картеры моторов и двигателей; катушки [детали машин], бобины [детали машин]; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны редуционные [детали машин]; кожухи [детали машин]; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; конденсаторы [пара] [детали машин]; конденсаторы воздушные; коробки смазочные [детали машин]; магнето зажигания; масленки [детали машин], лубрикаторы [детали машин]; маховики машин; насосы топливные с автоматическим регулированием;

насосы топливоподающие для станций технического обслуживания; патрубки выхлопные для двигателей; питатели для карбюраторов; поршни [детали машин или двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни двигателей; поршни цилиндров; преобразователи каталитические выхлопных газов; преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания; пружины [детали машин]; пучки проводов электрооборудования; радиаторы [охлаждения] для двигателей; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы для питающей воды; регуляторы скорости для машин и двигателей; ремни для машин; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для генераторов постоянного тока; ремни приводные для двигателей; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей; стартеры для двигателей; статоры [части машин]; турбокомпрессоры; тяги соединительные для двигателей; уплотнительные соединения [части двигателей]; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; устройства для открывания дверей электрические; устройства для открывания или закрывания дверей гидравлические [детали машин]; устройства для открывания или закрывания дверей пневматические [детали машин]; устройства для управления машинами или двигателями; фильтры [детали машин или двигателей]; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; цилиндры двигателей; щетки генераторов постоянного тока; щетки с электроприводами [детали машин]», товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; батареи для систем зажигания; жилы идентификационные для электрических проводов; замки электрические; кабели электрические; катоды; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; клеммы [электричество]; коллекторы электрические; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; полупроводники; предохранители

электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы регулирующие электрические; провода магнитные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; редукторы [электричество]; реле электрические; решетки для пластин электрических аккумуляторов; сердечники катушек индуктивности [электричество]; соединения для электрических линий; соединения электрические; соединители линейные [электричество]; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; транзисторы [электроника]; тросы пусковые для двигателей; указатели уровня бензина; указатели электрические утечки тока; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства системы зажигания автомобилей, в том числе высоковольтные провода, наконечники, распределители зажигания, катушки зажигания; электропроводка» и товаров 12 класса МКТУ «амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; багажники для транспортных средств; багажники автомобильные для лыж; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; борта грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; верх откидной автомобилей; верх откидной транспортных средств; гудки сигнальные для транспортных средств; двери для транспортных средств; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; зеркала заднего вида; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за исключением двигателей; коробки передач для наземных транспортных средств; крышки топливных баков; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; кузова для транспортных средств; локомотивы; механизмы силовые для наземных транспортных средств; муфты обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; обивка

внутренняя для транспортных средств; окна для транспортных средств; оси для транспортных средств; очистители фар; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; подголовники для сидений транспортных средств; подножки для транспортных средств; подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; приспособления противоослепляющие для транспортных средств, относящиеся к 12 классу; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; пружины амортизационные для транспортных средств; рамы велосипедов; рангоут [морской флот]; редукторы для наземных транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств; рули; сетки багажные для транспортных средств; сигнализации противоугонные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; системы гидравлические для транспортных средств; спойлеры для транспортных средств; стеклоочистители для ветровых стекол; сцепления для наземных транспортных средств; торсионы для транспортных средств; трансмиссии для наземных транспортных средств; турбины для наземных транспортных средств; указатели поворотов для транспортных средств; ходовые части транспортных средств; цепи для автомобилей; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств, за исключением являющихся деталями моторов и двигателей; электродвигатели для наземных транспортных средств» (далее – перечень товаров, для которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным).

К возражению были приложены копии следующих документов:

- учредительные документы лица, подавшего возражение [1];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о лице, подавшем возражение [2];
- справка-письмо Свердловского облкомстата Госкомстата России об идентификации лица, подавшего возражение, как объекта ЕГРПО, по кодам общероссийских классификаторов, в том числе ОКВЭД [3];
- договоры на изготовление лицом, подавшим возражение, автомобильных запчастей и/или комплектующих для электротехнического оборудования, договоры поставки им соответствующей продукции со спецификациями, расходными накладными и товарными накладными [4];
- контракт и письмо-заказ лица, подавшего возражение, на поставку изготовленных для него компанией Silicone Engineering используемых в автомобилях изделий из силикона, в частности, высоковольтного кабеля, маркированного обозначением «MILENA», счет и таможенная декларация на данную продукцию [5];
- макеты рекламы лица, подавшего возражение, для публикации в печатных изданиях [6];
- авторский договор, заключенный между гр. Старковым М.С. и гр. Берсеновой С.М., на создание серии изображений для дизайна упаковочной коробки, заявка к данному договору и акты его исполнения с распиской гр. Берсеновой С.М. о получении денежного вознаграждения за выполненные работы [7];
- протокол собрания учредителей лица, подавшего возражение [8];
- договор об изготовлении и поставке лицу, подавшему возражение, края упаковочной коробки, заявка на разработку дизайна упаковочной коробки с ее макетом, счет, товарная накладная и платежные поручения на оплату данной продукции [9];
- сертификат соответствия на продукцию лица, подавшего возражение, и документация о проведении соответствующих сертификационных испытаний [10];

- благодарственные письма, свидетельства и дипломы лица, подавшего возражение [11];
- документы, представленные в подтверждение довода возражения о наличии недобросовестной конкуренции в действиях правообладателя [12].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак и фирменное наименование лица, подавшего возражение, действительно являются сходными, но они не используются в отношении однородных товаров, так как соответствующие товары оспариваемой регистрации товарного знака не являются товарами народного потребления, а имеют специализированного (квалифицированного) потребителя, что значительно снижает риск их смешения на рынке с товарами лица, подавшего возражение;
- 2) лицо, подавшее возражение, действительно осуществляет свою деятельность на рынке автомобильных товаров, но данные товары не маркируются обозначением «Milena»;
- 3) не имеется доказательств того, что лицо, подавшее возражение, является производителем реализуемых им товаров;
- 4) не имеется доказательств известности на рынке лица, подавшего возражение, и его продукции;
- 5) в отношении оспариваемого товарного знака при проведении экспертизы заявленного обозначения по соответствующей заявке экспертом не была выявлена в Интернете какая-либо информация о лице, подавшем возражение, которая обязательно нашла бы свое отражение в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;

- б) не имеется доказательств наличия факта введения в заблуждение потребителя оспариваемым товарным знаком и наличия у потребителя сложившейся на дату приоритета данного товарного знака устойчивой ассоциативной связи между этим знаком и лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены сведения из Интернета и копия уведомления ФИПС о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке № 2012719606 требованиям законодательства [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.05.2012) правовая база для оценки его охраноспособности 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 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса 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.

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 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «Milena».

Из представленных лицом, подавшим возражение, его учредительных документов [1] и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц [2] следует, что оно было зарегистрировано как юридическое лицо 19.04.2001. Факт государственной регистрации компетентным органом данной коммерческой организации является основанием для возникновения у нее права на соответствующее фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование (ООО «Производственная фирма «Милена») ранее даты (25.05.2012) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и указанного фирменного наименования показал, что словесный товарный знак «Milena» и отличительная часть («Милена») фирменного наименования являются фонетически тождественными. Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве

оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение, что правообладателем никак не оспаривается.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена, в частности, в отношении вышеприведенного перечня товаров, для которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным. Данные товары 07, 09 и 12 классов МКТУ представляют собой различные части автомобилей и их двигателей, в том числе и используемые в автомобилях комплектующие для электротехнического оборудования.

В свою очередь, лицо, подавшее возражение, индивидуализируемое соответствующим фирменным наименованием, сходным с оспариваемым товарным знаком, в соответствии с его уставом [1], выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц [2] и идентификацией данного юридического лица по соответствующим кодам (34.30 и 31.30) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), приведенной в справке-письме Свердловского облкомстата Госкомстата России [3], осуществляет свою деятельность именно в сферах производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей, а также производства изолированных проводов и кабелей.

При этом анализ договоров и товаросопроводительной документации [4] показал, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, уже осуществляло соответствующую реальную производственную деятельность по выпуску различных запчастей для автомобилей и комплектующих для их электротехнического оборудования, и данная продукция действительно была введена им в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака указанная продукция лица, подавшего возражение, уже прошла сертификационные испытания и была сертифицирована [10]. Деятельность его производственного предприятия отмечена в благодарственных письмах, свидетельствах и дипломах [11].

В этой связи следует отметить, что довод правообладателя об отсутствии доказательств производства товаров именно лицом, подавшим возражение, несомненно опровергается упомянутыми выше договорами на изготовление соответствующей продукции [4], в которых лицо, подавшее возражение, выступает собственно в качестве изготовителя продукции (подрядчика), а также производственно-сертификационной документацией и сертификатом соответствия [10], в которых оно указано не только в качестве заказчика сертификационных испытаний и получателя сертификата соответствия, но и в качестве изготовителя соответствующей продукции.

Кроме того, и производство компанией Silicone Engineering (Великобритания) используемых в автомобилях изделий из силикона (высоковольтного кабеля), упомянутых также в возражении, осуществлялось именно по заказу лица, подавшего возражение, в соответствии с контрактом и его письмом-заказом [5]. Данным письмом-заказом именно лицом, подавшим возражение, определяются и технические параметры, и маркировка такой продукции.

Сравнительный анализ вышеизложенной производственной деятельности лица, подавшего возражение, с перечнем товаров, для которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, показал наличие у них однородности, так как они совпадают либо относятся к одним и тем же родовым группам (части автомобилей и их двигателей, комплектующие для электротехнического оборудования автомобилей), имеют одну и ту же область применения (применяются в автомобилях), один и тот же круг потребителей (станции технического обслуживания автомобилей либо лично автовладельцы) и одинаковые условия сбыта (реализуются при оказании услуг по техобслуживанию автомобилей на СТОА, в автосалонах либо в магазинах запчастей для автомобилей).

Довод правообладателя о том, что товары оспариваемой регистрации товарного знака имеют специализированного (квалифицированного) потребителя, никак не опровергает вывод об их однородности с товарами лица, подавшего возражение,

потребителями которых являются те же самые лица (станции технического обслуживания автомобилей либо лично автовладельцы).

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено наличие у оспариваемого товарного знака сходства до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого товарного знака, в отношении соответствующих однородных товаров 07, 09 и 12 классов МКТУ.

Указанное позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении перечня товаров, для которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным.

Довод правообладателя о недоказанности известности фирменного наименования лица, подавшего возражение, является некорректным, так как соответствующая норма права, установленная пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, не предусматривает такого условия ее применения, как наличие у фирменного наименования известности.

Что касается довода правообладателя об отсутствии доказательств наличия на товарах лица, подавшего возражение, маркировки обозначением, воспроизводящим оспариваемый товарный знак, то следует отметить, что условием применения соответствующей нормы права, установленной пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, является сходство оспариваемого товарного знака до степени смешения в отношении однородных товаров именно с фирменным наименованием иного лица, то есть со средством индивидуализации юридического лица, осуществляющего свою хозяйственную деятельность в определенной области экономики под этим фирменным наименованием, а вовсе не с товарным знаком, служащим для индивидуализации самих товаров посредством их маркировки тем или иным конкретным обозначением. Ввиду данного обстоятельства оценивается по отношению к определенным однородным товарам именно деятельность лица, подавшего возражения, осуществлявшаяся им под соответствующим фирменным наименованием.

Относительно довода правообладателя о том, что в отношении оспариваемого товарного знака при проведении экспертизы заявленного обозначения по соответствующей заявке экспертом не была выявлена в Интернете какая-либо информация о лице, подавшем возражение, которая обязательно нашла бы свое отражение в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства [13], необходимо отметить то, что данный довод является также ошибочным, так как в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 1499 Кодекса в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения только требованиям статьи 1477 и пунктов 1 – 7 статьи 1483 Кодекса. Ввиду данной нормы права экспертизой не проводились поиск и выборка фирменных наименований, сходных с заявленным обозначением до степени смешения в отношении однородных товаров, то есть на предмет несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Указанное основание для отказа в государственной регистрации товарного знака является мотивом рассматриваемого возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Таким образом, изложенными в отзыве правообладателя доводами никак не опровергается вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров с фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

Кроме того, рассматриваемое возражение мотивировано еще и тем, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, изображение которого было создано и передано в собственность лица, подавшего возражение, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Однако представленными лицом, подавшим возражение, документами не доказаны факты самого существования соответствующего коммерческого обозначения и его обязательного использования лицом, подавшим возражение.

Так, сторонами авторского договора на создание серии изображений для дизайна упаковочной коробки [7] являются гр. Старков М.С. и гр. Берсенева С.М., а лицо, подавшее возражение, не является стороной данного договора. В протоколе собрания учредителей лица, подавшего возражение [8], указано их решение о передаче права на использование данных изображений от гр. Старкова М.С. лицу, подавшему возражение, путем подписания акта приема-передачи, но такой акт не был представлен вместе с возражением. Следовательно, отсутствуют какие-либо доказательства наличия у лица, подавшего возражение, исключительного права на соответствующие изображения, как объекты авторского права, созданные для использования им в качестве коммерческого обозначения.

При этом в представленных макетах изображений для дизайна упаковочной коробки [7], макете кроя упаковочной коробки [9] и в макетах печатной рекламы лица, подавшего возражение [6], действительно обнаруживается логотип «Производственная фирма Милена», но он воспроизводит фирменное наименование лица, подавшего возражение, и не имеется никаких оснований считать его еще и коммерческим обозначением. К тому же не были представлены какие-либо доказательства введения в гражданский оборот соответствующих товаров, упакованных именно в такие коробки (имеются только изображения их макетов). Отсутствуют и доказательства размещения в СМИ упомянутых рекламных печатных материалов (имеются только изображения их макетов).

Необходимо также отметить, что коммерческое обозначение – это средство индивидуализации предприятия, однако лицом, подавшим возражение, не были представлены какие-либо сведения об индивидуализации собственно его предприятия, например, о размещении производственных мощностей соответствующего предприятия по определенному адресу в конкретных принадлежащих лицу, подавшему возражение, на праве собственности или аренды

нежилых помещениях, на которых была бы размещена какая-то вывеска с соответствующим логотипом, индивидуализирующим данное предприятие.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, позволяющими прийти к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения в отношении однородных товаров с тем или иным коммерческим обозначением.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы никак не свидетельствуют также и о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть о противоречии данного товарного знака еще и норме права, предусмотренной пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи необходимо отметить, что данный мотив возражения является самостоятельным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, предусмотренным соответствующей нормой права.

Так, представленные лицом, подавшим возражение, документы указывают только на область его деятельности, но данные документы не содержат в себе каких-либо сведений о широкой известности лица, подавшего возражение, об осведомленности российских потребителей относительно выпускаемых им товаров, о проведении широкой рекламной кампании и/или наличии доступной соответствующей информации в СМИ и Интернете, которые позволили бы прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности в период ранее даты его приоритета породить в сознании российского потребителя ассоциации исключительно с лицом, подавшим возражение. В подтверждение указанного мотива возражения не были представлены, в частности, и какие-либо результаты социологического опроса, которые позволили бы исследовать собственно фактор восприятия самими потребителями оспариваемого товарного знака на дату его приоритета с позиции знания ими владельца знака и индивидуализируемых им товаров.

Исходя из данных обстоятельств, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно

изготовителя товаров представляется лишь умозрительным и бездоказательным. Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим именно требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя представляют собой недобросовестную конкуренцию, то следует отметить, что данное утверждение не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. Иные документы [12] не подлежат анализу, так как установление наличия фактов недобросовестной конкуренции не относится к компетенции коллегии Палаты по патентным спорам.

Таким образом, коллегия усматривает наличие оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим только требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров с фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

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

удовлетворить возражение от 16.04.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 510537 недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ «гидроуправление для машин, моторов и двигателей; глушители для двигателей; баки расширительные [детали машин]; барабаны [детали машин]; буксы для шеек валов [детали машин]; валы коленчатые; вентили [детали машин], клапаны [детали машин]; вентиляторы для двигателей; выпускные системы для двигателей; высоковольтные провода системы зажигания; гарнитурные игольчатые [части карданных машин]; генераторы аварийного питания; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы постоянного тока для велосипедов; генераторы тока; генераторы

электрические; головки цилиндров двигателей; инжекторы для двигателей; кабели управления машинами или двигателями; картеры моторов и двигателей; катушки [детали машин], бобины [детали машин]; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны редукционные [детали машин]; кожухи [детали машин]; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; конденсаторы [пара] [детали машин]; конденсаторы воздушные; коробки смазочные [детали машин]; магнето зажигания; масленки [детали машин], лубрикаторы [детали машин]; маховики машин; насосы топливные с автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для станций технического обслуживания; патрубки выхлопные для двигателей; питатели для карбюраторов; поршни [детали машин или двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни двигателей; поршни цилиндров; преобразователи каталитические выхлопных газов; преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания; пружины [детали машин]; пучки проводов электрооборудования; радиаторы [охлаждения] для двигателей; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы для питающей воды; регуляторы скорости для машин и двигателей; ремни для машин; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для генераторов постоянного тока; ремни приводные для двигателей; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей; стартеры для двигателей; статоры [части машин]; турбокомпрессоры; тяги соединительные для двигателей; уплотнительные соединения [части двигателей]; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; устройства для открывания дверей электрические; устройства для открывания или закрывания дверей гидравлические [детали машин]; устройства для открывания или закрывания дверей пневматические [детали машин]; устройства для управления машинами или двигателями; фильтры [детали машин или двигателей]; фильтры для очистки

охлаждающего воздуха в двигателях; цилиндры двигателей; щетки генераторов постоянного тока; щетки с электроприводами [детали машин]», товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; батареи для систем зажигания; жилы идентификационные для электрических проводов; замки электрические; кабели электрические; катоды; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; клеммы [электричество]; коллекторы электрические; коробки ответительные [электричество]; коробки. распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; полупроводники; предохранители электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы регулирующие электрические; провода магнитные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; редукторы [электричество]; реле электрические; решетки для пластин электрических аккумуляторов; сердечники катушек индуктивности [электричество]; соединения для электрических линий; соединения электрические; соединители линейные [электричество]; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; транзисторы [электроника]; тросы пусковые для двигателей; указатели уровня бензина; указатели электрические утечки тока; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства системы зажигания автомобилей, в том числе высоковольтные провода, наконечники, распределители зажигания, катушки зажигания; электропроводка» и товаров 12 класса МКТУ «амортизаторы для

автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; багажники для транспортных средств; багажники автомобильные для лыж; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; борта грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; верх откидной автомобилей; верх откидной транспортных средств; гудки сигнальные для транспортных средств; двери для транспортных средств; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; зеркала заднего вида; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за исключением двигателей; коробки передач для наземных транспортных средств; крышки топливных баков; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; кузова для транспортных средств; локомотивы; механизмы силовые для наземных транспортных средств; муфты обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; обивка внутренняя для транспортных средств; окна для транспортных средств; оси для транспортных средств; очистители фар; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; подголовники для сидений транспортных средств; подножки для транспортных средств; подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; приспособления противоослепляющие для транспортных средств, относящиеся к 12 классу; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; пружины амортизационные для транспортных средств; рамы велосипедов; рангоут [морской флот]; редукторы для наземных транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; рулевые колеса для

транспортных средств; рули; сетки багажные для транспортных средств; сигнализации противоугонные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; системы гидравлические для транспортных средств; спойлеры для транспортных средств; стеклоочистители для ветровых стекол; сцепления для наземных транспортных средств; торсионы для транспортных средств; трансмиссии для наземных транспортных средств; турбины для наземных транспортных средств; указатели поворотов для транспортных средств; ходовые части транспортных средств; цепи для автомобилей; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств, за исключением являющихся деталями моторов и двигателей; электродвигатели для наземных транспортных средств».