

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.09.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК ДОН», г. Воронеж (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443545, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009708890/50 с приоритетом от 23.04.2009 зарегистрирован 29.08.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №443545 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Александр Электрик источники электропитания», Москва (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК» и стилизованно выполненные буквы «АЕ», расположенные на фоне прямоугольника черного цвета. Все элементы обозначения обрамляет прямоугольная рамка.

В Палату по патентным спорам 22.09.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443545 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пунктов 3 (1), 6 (2), 9 (2), 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК ДОН» производит товары 09 класса МКТУ, обозначаемые эмблемой «АЕ»;

- исключительное право на эмблему «АЕ» принадлежит её автору – Гончарову Александру Юрьевичу, который является учредителем и руководителем ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК ДОН»;

- ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК ДОН» обладает исключительной лицензией на использование данной эмблемы;

- таким образом, товарный знак по свидетельству №443545 включает элементы «АЕ» и «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК», способные ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и их изготовителя;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №427517, ранее зарегистрированного (заявка №20097088030 подана в тот же день 23.04.2009, но ранее заявки №2009708890) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК» является псевдонимом известного в России и в мире автора электротехнических устройств Гончарова Александра Юрьевича;

- оспариваемый товарный знак включает элемент «АЕ», тождественный патенту на промышленный образец №62656 с приоритетом от 16.11.2005.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №443545 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №443545, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- 01.02.2012 правообладатель товарного знака по свидетельству №443545 направил в Роспатент заявление о внесении изменений в перечень регистрации, в связи с чем, из перечня товаров 09 класса МКТУ были исключены аппараты коммутационные электрические;

- оспариваемый товарный знак и товарный знак по свидетельству №427514 не являются сходными, поскольку их словесные элементы «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК» и «ДОН» не сходны, а совпадающие изобразительные элементы обладают слабой различительной способностью;

- формулировка перечня товаров 09 класса МКТУ в регистрации №427514 «преобразователи постоянного и переменного напряжения и тока» некорректна и не может быть однозначно понята, поскольку такого товара как преобразователи, способные одновременно изменять параметры постоянного и переменного напряжения и тока, на рынке и в природе не существует;

- приведенные в перечне оспариваемого товарного знака и товарного знака по свидетельству №427514 товары 09 класса МКТУ (с учетом исключения из перечня оспариваемого товарного знака аппаратов коммутационных электрических) не являются однородными;

- таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени смешения;

- никаких документов, подтверждающих довод возражения о введении в заблуждение, а также документов, относящихся к возникновению авторских прав у Гончарова А.Ю. на эмблему «АЕ» и предоставлении лицензии на использование данного обозначения ООО «Александр Электрик Дон», не представлено;

- псевдоним – имя, используемое человеком в той или иной публичной деятельности вместо настоящего (данного при рождении, зафиксированного в официальных документах);

- материалами возражения не подтверждена дата возникновения псевдонима Гончарова А.Ю. – Александер Электрик, известность Гончарова А.Ю. и его псевдонима;

- кроме того, по данному основанию заявителем может являться исключительно лицо, чей псевдоним использован в оспариваемом товарном знаке;

- в качестве промышленного образца по патенту №443545 зарегистрирован внешний вид изделия – эмблема синего цвета с буквами «А» и «Е»;

- данное обозначение не является тождественным и отличается от оспариваемого товарного знака в силу следующего: товарный знак по свидетельству №427514 представляет собой горизонтально ориентированный прямоугольник, в левой части которого расположен графический элемент, а справа – словесные элементы «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК», при этом обозначение выполнено в черно-белой цветовой гамме.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №443545.

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

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №443545 включает 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 (1) 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 не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;

- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 14.10 Правил в случае, если разными заявителями поданы заявки на сходные до степени смешения товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, имеющие одну и ту же дату поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, считая, что более ранний приоритет имеет та заявка, по которой доказана более ранняя дата ее почтовой отправки, а в случае поступления заявок непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности через «окно» без использования почтовой доставки более ранний приоритет имеет та заявка, которая имеет более ранний десятизначный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 9 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

В соответствии с пунктом 9 (3) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности, промышленному образцу, права на который возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Товарный знак по свидетельству №443545 (заявка №2009708890 с приоритетом от 23.04.2009) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета, размещенные на двух строках друг под другом. Слева от словесных элементов на фоне квадрата черного цвета с вертикальным смещением друг относительно друга белым цветом выполнены буквы «А» и «Е», при этом буквы частично пересекаются. Все элементы обозначения заключены в прямоугольную рамку черного цвета.

Возражение от 22.09.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443545 в отношении товаров 09 класса

МКТУ подано ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК ДОН». Данное возражение основывается на несоответствии товарного знака требованиям пунктов 3 (1), 6 (2), 9 (2), 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

Относительно вопроса заинтересованности ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК ДОН» в подаче возражения по указанным основаниям коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Представленные лицом, подавшим возражение, сведения о том, что ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК ДОН» является правообладателем товарного знака по свидетельству №427514, иллюстрируют его заинтересованность в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках мотива о несоответствии товарного знака требованиям пунктов 3 (1), 9 (2), 9 (3) статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, указывает на принадлежность исключительных прав на «эмблему «АЕ»» её автору – Гончарову А.Ю., который известен под псевдонимом «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК» и является правообладателем патента №62656 на промышленный образец с эмблемой «АЕ», тождественной элементу оспариваемого товарного знака.

Поскольку исключительные права на перечисленные объекты принадлежат Гончарову А.Ю., а не лицу, подавшему возражение, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает наличие заинтересованности у ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК ДОН» в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1), 9 (2), 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

При этом утверждение лица, подавшего возражение, о том, что Гончаров А.Ю. является учредителем и руководителем ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК ДОН» и предоставил право на использование упомянутой выше «эмблемы» лицу, подавшему возражение, не подтверждено соответствующими документами.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам считает необоснованным утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии

товарного знака по свидетельству №443545 требованиям пунктов 3 (1), 9 (2), 9 (3) статьи 1483 Кодекса по следующим причинам.

Никаких документов, подтверждающих довод возражения о введении потребителей в заблуждение в связи с тем, что ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК ДОН» производил до даты приоритета оспариваемого товарного знака (23.04.2009) товары 09 класса МКТУ, маркируемые «эмблемой «АЕ»», не представлено.

Также материалы возражения не содержат доказательств существования у Гончарова А.Ю. псевдонима «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК» и известности этого лица на территории Российской Федерации, что предусмотрено требованиями пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса.

В возражении поставлен вопрос об учете старших прав на промышленный образец (патент №62656) в рамках действия пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса. Товарный знак по свидетельству №443545 отличается от промышленного образца наличием дополнительных изобразительных и словесных элементов и цветовой гаммой. Таким образом, к рассматриваемой ситуации положения пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса не применимы, поскольку она предусматривает тождество товарного знака и промышленного образца (тождество - это совпадение во всех элементах).

Анализ товарного знака на соответствие требованиям пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве обоснования несоответствия товарного знака по свидетельству №443545 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в возражении противопоставляется ранее зарегистрированный на имя лица, подавшего возражение, товарный знак по свидетельству №427514 (заявка №2009708830 с приоритетом 23.04.2009).

Указанный товарный знак представляет собой обозначение, включающее буквы «А» и «Е» белого цвета, расположенные фоне квадрата розового цвета. Буквы смещены друг относительно друга в вертикальном направлении и наложены друг на друга. Справа от данного элемента вертикально

расположено слово «ДОН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита серым цветом. Все элементы обозначения заключены в прямоугольную рамку серого цвета.

Оспариваемый и противопоставленные товарные знаки имеют оду и ту же дату приоритета (23.04.2009), однако более ранний приоритет имеет товарный знак по свидетельству №427514, поскольку его заявка имеет более ранний десятизначный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Проведенный коллегией палаты по патентным спорам сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они являются сходными в целом, поскольку включают идентичный изобразительный элемент (квадрат, на фоне которого оригинально выполнены буквы «А» и «Е»).

Анализ товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сопоставляемые товарные знаки, показал следующее.

Товарный знак по свидетельству №443545 был зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты сварочные электрические; схемы печатные».

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №427514 предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «преобразователи постоянного и переменного напряжения и тока; фильтры».

В оспариваемом товарном знаке присутствовали товары «аппараты коммутационные электрические», однородные товарам «преобразователи постоянного и переменного напряжения и тока; фильтры», однако данная позиция исключена из перечня товаров товарного знака по свидетельству №443545.

В настоящее время правовая охрана оспариваемого товарного знака распространяется на товары 09 класса МКТУ (аппаратура электрическая для видеонаблюдения, звукозаписи, переговоров, электродуговой резки и сварки, схемы печатные), которые не являются однородными товарам, указанным в перечне регистрации №427514, поскольку сопоставляемые товары принципиально различны с точки зрения их назначения (товары противопоставленной регистрации предназначены для работы с током, а товары оспариваемого товарного знака имеют иное назначение).

Таким образом, товарные знаки по свидетельствам №443545 и №427514 не являются сходными до степени смешения, поскольку их перечни не содержат однородных товаров 09 класса МКТУ, обратное в возражении не доказано.

В силу изложенного коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №443545 не соответствующим требованиям 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.09.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №443545.