

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 01.02.2011, 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 Илью 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 01.02.2011, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству

№ 359184 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- палатой по патентным спорам было признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №307053, зарегистрированному на имя Наличаева Илью Борисовича. Решением Арбитражного суда г.Москвы от 18.12.2007 Наличаеву Илье Борисовичу было отказано в удовлетворении требования о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам. Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда Московского округа от 26.05.2008 г Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 18.02.2008 оставлено без изменения;

- в период рассмотрения палатой по патентным спорам возражения от 15.08.2006 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 изменились, оспариваемый товарный знак зарегистрирован неправомерно;

- несмотря на то, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении 09, 11 и 12 классов МКТУ, к 09 и 12 классам могут быть применены те же пункты 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 своих прав;

- правообладатель оспариваемого товарного знака не смог на предыдущем рассмотрении доказать, что словосочетание «Световая башня» стало восприниматься потребителями как обозначение товаров конкретного изготовителя;

- обозначение световая башня вызывает у потребителя ассоциации – вертикальный столб света, полностью освещенное высотное здание, осветительное сооружение в виде башни, осветительная установка, и не может быть применено для других товаров, таких как «аккумуляторы электрические, фонари сигнальные, торшеры, светильники плафонные потолочные, трубки газоразрядные для освещения электрические, трубки для ламп, трубки люминесцентные, фонари, фонари осветительные».

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

1. Копию решения Палаты по патентным спорам.

2. Решение Учредителя ООО НПП «ЭнергоТехСервис» о назначении А.Г.Булатова Генеральным директором.

3. Копию договора неисключительной лицензии.

4. Копию Арбитражного суда г.Москвы по делу №А40-49600/07-133-313.

5. Копию решения Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № 09АП-653/08-АК.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «Световая башня» по свидетельству №359184 в отношении всех товаров 09, 11 и 12 классов МКТУ.

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

- правообладатель, Наличаев Илья Борисович, является учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СВЕБА», которая на протяжении многих лет занимается производством и реализацией аварийных осветительных установок, в частности, установки под обозначением «СВЕТОВАЯ БАШНЯ». Между правообладателем и ООО «СВЕБА» заключен и

зарегистрирован в установленном порядке в Роспатенте лицензионный договор за №РД0047118 на предоставление права использования товарного знака «СВЕТОВАЯ БАШНЯ»;

- 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 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 полным словосочетанием в словарях или справочниках и не является общепринятым наименованием товара в производственной или торговой сферах;

- довод лица, подавшего возражение, об отсутствии различительной способности является необоснованным и недоказанным, а ссылка на предыдущее решение палаты по патентным спорам от 19.06.2007 по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 307053 и связанные с ним судебные акты арбитражных судов не могут быть приняты во внимание, поскольку при рассмотрении указанного дела устанавливались обстоятельства применительно к другому товарному знаку;

- обстоятельства, при которых была предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 359184, существенно отличаются от обстоятельств регистрации товарного знака по свидетельству №307053. В ходе государственной экспертизы по заявке №2006736569/50 правообладателем было представлено в Роспатент большое число документов и доказательств, свидетельствующих о наличии различительной способности у заявленного обозначения на дату приоритета;

- обозначение «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» используется правообладателем для индивидуализации аварийных осветительных установок, изготовленных 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 1000ватт. Данные установки являются мобильными и предназначены для экстренного развертывания на местности в случае природных или 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;

- указанная продукция может квалифицироваться не только как товары, относящиеся к 11 классу МКТУ, но и как товары 09 и 12 классов МКТУ, поскольку они могут быть использованы, в том числе, и в качестве спасательного или сигнального оборудования, указанного в 09 классе МКТУ, и в качестве наземных, воздушных водных, рельсовых или телеуправляемых средств, относящихся к 12 классу МКТУ, так как являются мобильными.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

6. Копию устава ООО «СВЕБА».

7. Копии свидетельств на изобретения №№ 2 192 581, 2 286 510, 2 315 904, 2 336 457, 2344 340.

8. Копии свидетельств на полезные модели №№ 63905, 63903, 63902, 66482, 66003.

9. Копии свидетельств на изобретения, зарегистрированные в Белоруссии №11770, в Украине № 88315, в США № 7, 621, 650 В2.

10. Копии публикаций.

11. Копии дипломов, сертификата доверия, благодарственного письма, грамоты.

12. Копии товарных накладных.

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

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса могут быть поданы в палату по патентным спорам, заинтересованным лицом.

Коллегия палаты по патентным спорам, исследовав материалы возражения, пришла к выводу, что лицо, подавшее возражение, заинтересовано в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 359184 в отношении товаров 11 класса МКТУ.

В отношении товаров 09 и 12 классов МКТУ заинтересованность установлена не была, что явилось основанием для отказа в удовлетворении возражения в данной части.

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 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.

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.

Словосочетание «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» отсутствует как устойчивое понятие или термин в словарно – справочной литературе.

Словосочетание «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» следует рассматривать с точки зрения смысловых значений 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. Азъ, 1992). Таким образом, словосочетание «Световая башня» способно вызвать у потребителей различные ассоциации – вертикальный столб света, освещенное высотное здание, осветительное сооружение в виде высокой башни, маяк.

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.

Коллегия палаты по патентным спорам при подготовке к рассмотрению возражения ознакомилась с материалами заявки, 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 Илью Борисовича.

Таким образом, коллегией не было выявлено, 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. Напротив, характер и масштаб использования данного элемента лицом, подавшим возражение, оценить не представляется возможным в силу отсутствия соответствующих документов.

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

В связи с изложенным коллегия палаты по патентным спорам полагает, что для потребителей исследуемой 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 силу того, что обозначение «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» стало восприниматься специалистами и потребителями как указание на конкретный вид товара и его назначение, то материалы дела не содержат доказательств этого, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона следует признать недоказанным.

В отношении представленного на коллегии Палаты по патентным спорам 06.04.2011 дополнения к возражению и дополнительных материалов к нему, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично, дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Представленные дополнительные материалы не являются общедоступными словарно-справочными изданиями, и следовательно, такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений.

В этой связи, материалы дополнения к возражению не подвергались анализу.

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

отказать в удовлетворении возражения от 01.02.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 359184.