

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.02.2014 возражение, поданное Булатовым Александром Григорьевичем, г. Челябинск, Булатовым Евгением Александровичем, г. Челябинск, Недорчуком Борисом Лаврентьевичем, Москва (далее – лица, подавшие возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2006736569 с приоритетом от 15.12.2006 зарегистрирован 05.09.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 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, состоит 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 товарному знаку предоставлена в черном, желтом, светло-желтом и сером цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 06.02.2014, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству

№ 359184 в отношении части товаров 09 и 11 классов МКТУ предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словосочетание «СВЕТОВАЯ БАШНЯ», являющееся доминирующим элементом оспариваемого товарного знака, тождественно словосочетанию «СВЕТОВАЯ БАШНЯ», присутствующему в двух промышленных образцах № 61729 и № 61731, авторами и правообладателями которых являются лица, подавшие возражение;

- обозначение «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» использовалось с 2002 года в качестве названия аварийной осветительной установки, охраняемой патентом на полезную модель № 36486, авторами и заявителями которой являются Булатов А.Г. и Недорчук Б.Л.;

- с рекламной целью лицами, подавшими возражение, были разработаны и заявлены на регистрацию в качестве промышленных образцов (зарегистрированы за №№ 61729, 61731) два проспекта, в которых представлены фотографии внешнего вида товара «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» и текстовая часть с описанием его назначения, области применения и технико-экономических показателей;

- оба промышленных образца, имеющих более ранние даты приоритетов (30.05.2005 и 05.07.2005), содержат словосочетание «СВЕТОВАЯ БАШНЯ», тождественное словосочетанию оспариваемого товарного знака, зарегистрированного с приоритетом от 15.12.2006;

- 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;

- «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» выпускается ограниченным кругом независимых производителей с 2002 года, использующих данное словосочетание как указание на конкретный вид товара;

- словосочетание «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» по своему смысловому значению вызывает у потребителей следующие ассоциации: вертикальный столб света, освещенное высотное здание, осветительное сооружение в виде высокой башни, осветительная установка и т.д., – что и представлено на изобразительном поле противопоставленных промышленных образцов;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в том числе в отношении товаров «устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства и оборудование спасательные; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные, используемые при тумане [за исключением сигналов с использованием взрыва]; фонари сигнальные» (09 класс МКТУ) и «устройства для освещения, в том числе для аварийного освещения; фонари; фонари осветительные; установки осветительные мобильные» (11 класс МКТУ), которые совпадают с товаром, рекламируемым проспектами, зарегистрированными в качестве промышленных образцов;

На основании изложенного лица, подавшие возражение, просят признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 359184 в отношении перечисленных выше товаров 09 и 11 классов МКТУ. Также в возражении указано, что лица, подавшие возражение, не будут возражать против сохранения правовой охраны товарного знака по свидетельству № 359184 в случае исключения из правовой охраны словосочетания «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» для всех товаров 09, 11, 12 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов, лицами, подавшими возражение, представлены следующие материалы:

- проспект промышленного образца № 61729 [1];

- проспект промышленного образца № 61731 [2].

В имеющийся в Госреестре адрес правообладателя (129347, Москва, ул. Палехская, 143, кв.16, Наличаеву И.Б.) в установленном порядке было направлено уведомление от 14.02.2014 о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 06.02.2014 с приложением экземпляра возражения.

Ознакомившись с возражением, правообладатель представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных промышленных образцов показал, что они не совпадают, поскольку в товарном знаке, помимо словесного элемента «СВЕТОВАЯ БАШНЯ», присутствует изображение геометрической абстракции, а промышленные образцы представляют собой рекламные проспекты, в состав которых, помимо различных словесных элементов, входят фотографии осветительной установки;

- словосочетание «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» является фантазийным, его смысловое значение не может быть раскрыто через словари и специальную литературу;

- словесный элемент «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» приобрел на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 359184 различительную способность в результате его широкого использования правообладателем, используется именно как средство индивидуализации товара, а не как его видовое наименование, что установлено арбитражными судами трех инстанций по делу № А40-102246/2011;

- требование лиц, подавших возражение, об исключении из объема охраны товарного знака словесного элемента «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» является неправомерным.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил копию Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 09.07.2012 по делу № А40-102246/11-26-773 [3].

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 359184.

Представителем лиц, подавших возражение, были представлены дополнения и пояснения к возражению, в которых приведен анализ понятий «индивидуализировать», «индивидуализация продукции», продублированы доводы возражения, а также указано на несомненную охраноспособность информации, представленной на страницах проспектов, охраняемых в качестве противопоставленных промышленных образцов.

При этом доводы дополнения к возражению содержат согласие с указанными правообладателем обстоятельствами, а именно: установлением судами различительной способности обозначения «СВЕТОВАЯ БАШНЯ», используемого в качестве средства индивидуализации, а также отсутствием тождества комбинированного товарного по свидетельству № 359184 промышленным образцам №№ 61729, 61731.

Также дополнительно изложены выводы Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-8312/2013 о неспособности словесного обозначения «СВЕТОВАЯ БАШНЯ» индивидуализировать товар и приложены копии соответствующих судебных актов [4].

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

С учетом даты (15.12.2006) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше 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).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные

охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 359184 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного и словесного элементов. Изобразительный элемент представляет собой квадрат со скругленными углами, имеющий выемку в правой части, внутреннее пространство квадрата разделено параллельными дуговыми вертикально-ориентированными линиями на неравные секции черного, серого и желтого цветов («желтая» секция характеризуется переходом оттенков от светло-желтого к желтому). Справа от изобразительного элемента расположены словесные элементы «СВЕТОВАЯ» и «БАШНЯ», выполненные в две строки заглавными буквами русского алфавита желтого и черного цветов, соответственно, причем так, что эти слова имеют визуальную одинаковую длину.



Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 359184 оспаривается на основании действующих патентов Российской Федерации №№ 61729 и 61731, авторами и патентообладателями которых являются лица, подавшие возражение, что, в свою очередь, обуславливает предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса заинтересованность в подаче возражения по данному основанию.

Противопоставленный патент Российской Федерации № 61729 на промышленный образец «Проспект «Аварийная осветительная установка

«Энерготехсервис» выдан по заявке № 2005501473 с приоритетом от 30.05.2005 и действует со следующим перечнем существенных признаков:

Проспект,

характеризующийся:

- прямоугольной формой;
- решением композиции с оформлением рисунками, фотография, шрифтовой графикой;

- наличием лицевой и оборотной сторон;
- композиционным решением лицевой стороны, разделенной на две части – левую и правую;

- выполнением шрифтовой графики контрастной к основному полю;

отличающийся:

- композиционным решением левой лицевой стороны, разделенной на две части – большую верхнюю и меньшую нижнюю;

- композиционным решением правой лицевой стороны, разделенной на две части – меньшую верхнюю и большую нижнюю;

- выполнением верхней части левой лицевой стороны в черной рамке с голубым фоном;

- оформлением верхней части левой лицевой стороны тремя фотографическими изображениями аварийной осветительной установки: вверху слева – нижняя часть установки, справа сверху – установка в рабочем развернутом состоянии, справа снизу – установка в нерабочем свернутом состоянии;

- размещением в верхней части левой лицевой стороны над фотографиями на синей плашке шрифтовой графики;

- размещением в верхней части левой лицевой стороны под фотографией нижней части установки двух блоков шрифтовой графики технической информации;

- размещением в меньшей нижней части левой лицевой стороны на белом фоне над черной полосой слева логотипа фирмы, справа по центру шрифтовой графики;

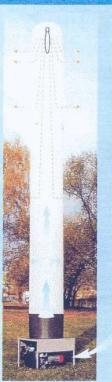
- размещением в меньшей верхней части правой лицевой стороны на белом фоне слева логотипа фирмы, справа по центру шрифтовой графики;
- оформлением большей нижней части правой лицевой стороны фотографическим изображением установки в рабочем развернутом состоянии на фоне зеленого футбольного поля стадиона и рекламной шрифтовой графикой;
- размещением в большей нижней части правой лицевой стороны слева друг под другом двух шрифтовых блоков;
- оформлением оборотной стороны проспекта в виде фотомонтажа с изображением установки в рабочем развернутом состоянии на зеленом футбольном поле стадиона, на зеленом газоне парка, зеленом газоне дачи, в помещении спортивного сооружения;
- размещением на оборотной стороне проспекта информационных текстовых блоков: одного в левой верхней части со смещением к левой кромке, второго в правой нижней части, а справа от второго шрифтового блока двух рисунков-пиктограмм подключения установки;
- художественно-колористическим решением оформления проспекта в белом, черном, различных оттенках зеленого, голубого, синего цветов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АДУ «СВЕТОВАЯ БАШНЯ»



ELG - Версия с генератором переменного тока

Размеры упаковочной системы	50 x 46 x 66 см
Общий вес	56 кг
Двигатель	4-х тактный, бензиновый
Генератор	1.5-2.2 кВт
Расход топлива	0.8 л/час
Высота топливного бака	2.5-4.5 л
Высота	h - 5 м телескоп
Источник света	ДНАЗ 400-800 Вт (ДРИ, ДРЛ)
Яркость	48000-90000 Люмен
Патрон	E40
Время установки башни	60 сек.
Ветроустойчивость (с растяжками)	до 20 м/с



EL - Версия с питанием от сети 220V

Размеры упаковочной системы	25 x 46 x 60 см
Общий вес	26 кг
Высота	h - 5 м телескоп
Источник света	ДНАЗ 400-800 Вт (ДРИ, ДРЛ)
Яркость	48000-90000 Люмен
Патрон	E40
Время установки башни	60 сек.
Ветроустойчивость (с растяжками)	до 20 м/с

сертификат соответствия № РОСС RU.МБ.54.00511

ЗТС ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС"

(3512) факс: 669-975, т. 669-973; E-mail: bag@chel.surnet.ru www.elance.ru/energo-tech

**ПРЕДСТАВЛЯЕТ
АВАРИЙНУЮ ОСВЕТИТЕЛЬНУЮ
УСТАНОВКУ**

СВЕТОВАЯ БАШНЯ



**- с помощью которой
один человек
в течение 3-х минут
может осветить
территорию
до 10'000 кв.метров**

ЗТС

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС"

(3512) факс: 669-975, т. 669-973; E-mail: bag@chel.surnet.ru www.elance.ru/energo-tech



Противопоставленный патент Российской Федерации № 61731 на промышленный образец «Проспект «Аварийная осветительная установка «Световая башня» выдан по заявке № 2005501853 с приоритетом от 05.07.2005 и действует со следующим перечнем существенных признаков:

Проспект,

характеризующийся:

- прямоугольной формой;
- наличием лицевой и обратной сторон;
- решением композиции с оформлением фотографией, шрифтовой графикой;
- выполнением шрифтовой графики контрастной к основному полю;
- горизонтально ориентированной лицевой стороной;

отличающийся:

- оформлением лицевой стороны фотографическим изображением двух аварийных осветительных установок в рабочем развернутом состоянии на фоне площадки ночного городского квартала;
- размещением фотографического изображения двух аварийных осветительных установок на лицевой стороне с оформлением в рамку;

- художественно-колористическим решением оформления лицевой стороны проспекта в белом, черном, различных оттенках желтого и коричневого цветов;
- вертикально ориентированной оборотной стороной;
- размещением на оборотной стороне друг под другом трех блоков графической информации.



1. Общие сведения и назначение.

Аварийная Осветительная Установка «Световая башня» является результатом запатентованной разработки, предприятием ЗАО ПКП «Энерготехсервис». Установка позволяет освещать значительные территории в местах отсутствия или отключения электрической сети. АОУ «Световая башня» с 2002 года была введена на Южно-Уральской железной дороге, а затем на всей сети дорог ОАО «РЖД». Светильники изготовлены на специальной тапке, позволяющей при ее надувании поднимать источник света на высоту, обеспечивающую яркое освещение больших площадей.

Источник света представляет собой натриевую (металлогалогеновую) лампу с номинальной мощностью 400-600 Вт и световым потоком до 90000 Лм, также могут быть использованы две лампы расположенные на равновесной высоте и позволяющие увеличить освещаемую территорию. Рабочую высоту танкового цилиндра, можно менять за считанные минуты от 3 до 7 метров. Цилиндр надувается вентилятором, который питается от встроенной электростанции или от электрической сети 220 В.

Таким образом, в условиях полной темноты менее чем за три минуты, «Световая башня» позволяет осветить площадь до 12000 кв.м. Аварийная осветительная установка компактна, ее можно легко перевозить в багажнике легкового автомобиля, вся система может быть залпущена одним человеком. Рабочая высота 3-5,7 метров.

Аварийная Осветительная Установка «Световая башня», предназначена для экстренного освещения на местности в случае природных и техногенных катастроф, при несанкционированном отключении освещения, для освещения больших площадей на массовых мероприятиях, для проведения ночных работ в труднодоступных местах, для проведения аварийно-восстановительных работ, а также для проведения ночных «онок» с движущейся платформы.

При использовании установки с встроенной электростанцией, можно осветить необходимую площадь без наличия сетей электроснабжения, что порой необходимо при аварийных работах. В отличие от прожекторного освещения, установка не ослепляет персонал, обслуживание происходит одним человеком.

2. Основные параметры и характеристики.

Питание - сеть переменного тока напряжением 220 В, частота - 50 Гц, или от встроенной бензиновой 4-х тактной электростанции мощностью 1,5 - 3 кВт. (Подробные характеристики смотри в паспорте электростанции.)

Источник света - разрядная лампа высокого давления ДНАТ или ДНАЗ мощностью 400 - 600 Вт. Световой поток 48000 - 90000 Лм. Возможна установка двух ламп на равновесной высоте.

Насос - мощностью 400 - 600 Вт, производительностью 2,5 - 3,5 м. куб/мин., избыточным давлением 10000 - 14000 Па.

Габариты в упакованном состоянии - 600x450x500 мм (с встроенной электростанцией - 600x450x800 мм).

Высота установки в рабочем состоянии 3-5,7 метров.

Общий вес до 26 кг (с встроенной электростанцией до 70 кг).

Время надува до 60 сек., время полного загорания лампы - 5 мин., повторное включение лампы через 15 - 20 мин.

Ветроустойчивость (с растяжками) до 20 м/сек.

Климатическое исполнение У, категория размещения 1 согласно ГОСТ 15150.

Степень защиты - IP 65/44.

Класс защиты от поражения электрическим током - I или II.

Света-распределение - класс Р по ГОСТ 17677.

Срок службы не менее 5 лет.

Примеры обозначения - ELT-600 - установка с питанием от сети 220 в., регулируемая по высоте и натриевой лампы 600 Вт, ELG 600 - 1,5 - установка с встроенной электростанцией мощностью 1,5 кВт, натриевая лампа 600 Вт.

Реквизиты разработчика: Закрытое Акционерное Общество Производственно-коммерческое предприятие «Энерготехсервис» PATENT № 36466

454091 г. Челябинск, пл. Революции, 3, тел. (3512) 669-975; 60-28-80

E-mail: zap@chelsumel.ru

Изготовитель: Закрытое Акционерное Общество Производственно-коммерческое предприятие «Энерготехсервис», г. Челябинск, пл. Революции, 3, (3512) 669-975;

60-28-82

Сравнительный анализ товарного знака по свидетельству № 359184 и промышленных образцов по патентам №№ 61729 и 31731 показал, что сравниваемые объекты интеллектуальной собственности, очевидно, не являются тождественными, в связи с чем положения пункта 3 статьи 7 Закона в части тождества товарного знака с промышленным образцом не подлежат применению.

Однако, лицами, подавшими возражение, приведены доводы о том, что противопоставленные промышленные образцы выполняют индивидуализирующую функцию по отношению к аварийной осветительной установке и содержат в своем составе словесный элемент «СВЕТОВАЯ БАШНЯ», являющийся наименованием этого товара, в связи с чем, с учетом более раннего приоритета патентов №№ 61729 и 31731, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 359184 должна быть признана недействительной для части товаров или в части объема охраны.

В отношении данных доводов коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Прежде всего, необходимо отметить, что, вопреки доводам возражения, промышленные образцы не отнесены действующим законодательством к средствам индивидуализации, то есть, в отличие от товарных знаков, они не выполняют индивидуализирующую функцию.

С точки зрения патентного законодательства (пункт 1 статьи 1352 Кодекса, на 15.12.2006 – пункт 1 статьи 6 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом от 07.02.2003) в качестве промышленного образца охраняется *художественно-конструкторское решение изделия* промышленного или кустарно-ремесленного производства, *определяющее его внешний вид*.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Таким образом, лицами, подавшими возражение, противопоставляются объекты интеллектуальной собственности, патенты на которые предоставляют объем охраны, определяемый совокупностью их признаков. Иными словами, патентом охраняется определенный вид изделия (проспект), являющийся результатом работы автора (-ов).

Рассматриваемые промышленные образцы действительно содержат словесные элементы «СВЕТОВАЯ» и «БАШНЯ», однако, данное обстоятельство не свидетельствует о неправомерности регистрации оспариваемого товарного знака, поскольку, как указано выше, объем охраны проспектов заключается в их художественно-конструкторском решении.

При этом размещение и характер выполнения шрифтовой графики, являющиеся признаками противопоставленных промышленных образцов, не тождественны размещению и характеру выполнения шрифтовой графики оспариваемого товарного знака.

Кроме того, оспариваемый товарный знак содержит крупный изобразительный элемент, отличающийся контрастностью и оригинальностью, существенно влияющий на восприятие товарного знака, который отсутствует в противопоставленных промышленных образцах.

Изложенное приводит к выводу об отсутствии тождества оспариваемого товарного знака по свидетельству № 359184 с промышленными образцами по патентам №№ 61729 и 61731, а также с их частью.

Что касается доводов возражения о необходимости исключения из объема правовой охраны оспариваемого товарного знака не обладающего различительной способностью словесного элемента «СВЕТОВАЯ БАШНЯ», то они являются неубедительными, поскольку не подтверждены соответствующими материалами, а, кроме того, опровергаются выводами судебных органов, касающихся правовой охраны оспариваемого товарного знака [3].

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения от 06.02.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 359184.