

**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 от 12.11.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 345507, поданное компанией БИ-ПИ П.Л.К., Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение по заявке №2007700612/50 с приоритетом от 15.01.2007 было зарегистрировано 12.03.2008 за № 345507 на имя ООО «Высоковольтный Союз-Украина», 33001, г. Ровно, ул. Белая, 16, Украина (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

В соответствии с описанием заявленного обозначения, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано стилизованное изображение букв В и С, выполненных в кириллице и вписанных в эллипс, справа от которого размещены буквы «В и Р», выполненные кириллицей в обычном написании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.11.2008 против регистрации № 345507, в котором лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемая регистрация произведена с нарушением пунктов 1 и 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), так как оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение.

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- оспариваемый знак является комбинированным и включает буквы «ВР» и изобразительный элемент в виде эллипса с ломанными линиями, образующими буквы «ВС». Буквы «ВР» и «ВС» неохраноспособны и занимают в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение;

- ранее зарегистрированы товарные знаки, которые также включают сочетание букв «ВР» в качестве доминирующего элемента, а именно по свидетельству № 89692, по международной регистрации № 840591, по свидетельству № 295412, № 293662;

- при этом противопоставленные товарные знаки представляют собой серию знаков, объединенных общим элементом «ВР», расположенным в их центральной части, и являющихся широко известными российскому потребителю;

- в оспариваемой регистрации в первую очередь воспринимается потребителем визуально и фонетически буквосочетание «ВР», и на него прежде всего обращается внимание;

- товары и услуги, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану оспариваемого знака, являются однородными товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки;

- наличие в оспариваемом товарном знаке элемента «ВР» может вызвать у потребителя ассоциации с фирмой ВР р.л.с., поэтому оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 345507 недействительным частично, как произведенное в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 345507 на 1 л. [1];
- копия заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака на 1 л. [2];
- сведения о международной регистрации № 840591 на 20 л.[3];
- сведения о товарном знаке по свидетельству № 89692 на 26 л.[4];
- сведения о товарном знаке по свидетельству № 295412 на 7 л. [5];

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 293662 на 7 л. [6];
- нотариальное заверение заявления компании Би Пи п.л.к. на 87 л.[7];
- распечатка сведений из он-лайн словаря Лингво с переводом словесного элемента ВР на 2 л. [8];
- распечатка сведений из словаря Мультитран с переводом словесного элемента ВР на 2 л. [9].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 345507 и представил отзыв на возражение, в котором выразил несогласие с доводами возражения, мотивируя следующим:

- оспариваемый товарный знак состоит из охраноспособного и неохраноспособного элементов: сильного элемента «ВС», выполненного в специальном написании, имеющего дополнительное графическое оформление в виде овальной рамки, и неохраняемого периферийного элемента ВР, выполненного в обычном написании, а визуальное доминирование первого элемента очевидно за счет его размера и за счет начальной позиции в знаке;

- поскольку в оспариваемом товарном знаке несомненное доминирование принадлежит графической композиции, нет оснований для утверждения о доминировании элемента «ВР»;

- при оценке возможности смещения следует принять во внимание, что в оспариваемом товарном знаке используется обозначение в кириллице с фонетикой «вэ эр», а не латиница с фонетикой «би пи». Использование элемента ВР семантически обосновано: он является аббревиатурой от «Выключатели Ровенские» и обозначением серии вакуумных высоковольтных выключателей, разработка которых начата в 1998 году, начало выпуска относится к 2001 г.;

- сравниваемые товарные знаки имеют различное зрительное впечатление, определяющееся доминированием оригинального графического элемента оспариваемого товарного знака, что подтверждает правомерность регистрации;

- ввиду множественности значений аббревиатуры ВР на территории России, а также ввиду использования рассматриваемой аббревиатуры различными производителями в разных отраслях промышленности, нет оснований утверждать, что аббревиатура ВР для российского потребителя однозначно ассоциируется Бритиш Петролеум.

На основании анализа доводов возражения Роспатентом 29.09.2009 было вынесено решение об удовлетворении возражения от 12.11.2008 и признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №345507 полностью.

Указанное решение Роспатента было признано недействительным решением Арбитражного суда г.Москвы от 22.06.2010 и подтвердившим его Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.09. 2010 № 09АП – 20380/2010-АК.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

В связи с изложенным возражение от 12.11.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №345507 рассматривается повторно.

В адреса сторон в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии по рассмотрению указного дела.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки № 2007700612/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений в частности, не обладающих различительной способностью.

Элементы, указанные в абзацах втором - пятом пункта 1 статьи 6 Закона, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих

качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона 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.

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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным. Элемент «ВР» оспариваемого знака выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и не является предметом самостоятельной охраны, на основании пункта 1 статьи Закона.

Оспариваемому знаку противопоставлены следующие товарные знаки, имеющие более ранний приоритет и зарегистрированные на имя лица, подавшего возражение:

- международная регистрация № 840591 от 25.03.2004 знака «ВР» в отношении однородных товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ [1];

- регистрация № 89692 комбинированного товарного знака с элементом «ВР» с приоритетом от 19.10.1989 в отношении однородных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ [2];

- регистрация № 295412 словесного товарного знака «Би Пи» с приоритетом от 19.04.2004 в отношении однородных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ [3];

- регистрация № 293662 словесного товарного знака «Би-Пи» с приоритетом от 14.05.2004 в отношении однородных товаров 09 и услуг 35 классов [4].

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы на имя лица, подавшего возражение.

Судом было установлено, что товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, не идентичны по своему назначению и свойствам товарам, маркированным противопоставленными товарными знаками. Товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, являются товарами производственно-технического назначения и предназначены исключительно для специалистов. Они являются товарами долгосрочного пользования, предназначены для узкоспециальной области и приобретаются предприятиями на договорной основе и специалистами, хорошо информированными в данной области.

Деятельность, осуществляемая правообладателем оспариваемого товарного знака и деятельность лица, подавшего возражение, не являются аналогичными, и поэтому оспариваемый товарный знак не может ввести в заблуждение потребителей относительно производителя товаров, маркированных им.

Кроме того, суд признал вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков ошибочным, поскольку «оспариваемый товарный знак выполнен в кириллице, буквосочетание «ВР» образовано от наименования товаров и места их изготовления «Выключатели Ровенские, а противопоставленные знаки являются сокращенным фирменным наименованием лица, подавшего возражение, (Бритиш Петролему)».

Таким образом, с учетом решения суда коллегией Палаты по патентным спорам оспариваемый товарный знак признан несходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, а товары неоднородными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**Отказать в удовлетворении возражения от 12.11.2008, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №345507.**