

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 26.10.2011. Данное возражение подано ООО «ЭнергоПроект», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010716889/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010716889/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «AURORA» была подана на имя заявителя 24.05.2010 в отношении товаров 09 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой словесно-графическую композицию. На фоне графической фигуры, имеющей овальную форму и символизирующей восходящее солнце, расположен словесный элемент «AURORA» (АУРОРА), выполненный оригинальным шрифтом. Над словесным элементом расположена графическая композиция в виде стилизованного изображения богини Авроры на колеснице.

Роспатентом 27.09.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010716889/50 в отношении всех заявленных товаров 09 и 12 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 09 и 12 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее

зарегистрированными (или заявленными на регистрацию) на имя других лиц обозначениями:

- «АВРОРА», заявка № 2009726859/50, приоритет от 27.10.2009, ООО «ТК Аврора», товары 09 класса МКТУ [1];
- «АврораАвто», свидетельство № 354383, приоритет от 28.08.2006, ООО «АврораАвто», товары 12 класса МКТУ [2];
- «AURORA», международная регистрация № 1013051, приоритет от 24.02.2009, «AURORA S.r.l.», товары 12 класса МКТУ [3];
- «Aurora», свидетельство № 161858, приоритет от 05.09.1996, «Ханкук Тайр Ко, Лтд.», товары 12 класса МКТУ [4];
- «АВРОРА», свидетельство № 420130, приоритет от 17.08.2009, ЗАО «АРГУС-СПЕКТР», товары 09 класса МКТУ [5];
- «AVRORA», свидетельство № 284062, приоритет от 17.03.2003, ЗАО «АРГУС-СПЕКТР», товары 09 класса МКТУ [6];
- «AURORA», свидетельство № 283507, приоритет от 17.03.2003, ЗАО «АРГУС-СПЕКТР», товары 09 класса МКТУ [7].

В палату по патентным спорам 26.10.2011 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к неоднородности сравниваемых товаров:

- заявитель согласен с однородностью товаров 12 класса МКТУ;
- заявленные товары 09 класса МКТУ: «оборудование специальное лабораторное; передвижные электротехнические лаборатории; передвижные электротехнические лаборатории высоковольтных испытаний» являются специфическими товарами и не присутствуют в противопоставленных знаках.

Далее приводится подробный сравнительный анализ областей деятельности правообладателей противопоставленных знаков [1, 5-7] и заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет (1);
- распечатки фотографий (2).

На заседании коллегии, состоявшемся 27.12.2011, заявителем была представлена копия сертификата соответствия (3).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (24.05.2010) заявки №2010716889/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение  является комбинированным и представляет собой композицию, выполненную на фоне полукруглой фигуры, в верхней части которой размещено стилизованное изображение женщины на колеснице. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «AURORA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана с учетом возражения испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ: «оборудование специальное лабораторное; передвижные электротехнические лаборатории; передвижные электротехнические лаборатории высоковольтных испытаний», в желтом и черном цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак [1] (свидетельство № 442448) является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде пятиконечной звезды и словесный элемент «АВРОРА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «АврораАвто» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в черном и сером цветовом сочетании.

Противопоставленный знак [3] является комбинированным и представляет собой композицию из треугольной фигуры и словесного элемента «AURORA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (первая буква «А» стилизована). Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «Auroga» [4] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «ABPOPA» [5] является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «AVRORA» [6] является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «AURORA» [7] является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского языка. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что заявителем выражено согласие с противопоставлением товарных знаков [2-4] в связи с однородностью товаров 12 класса МКТУ. В этой связи проводилось сопоставление заявленного обозначения с противопоставлениями [1, 5-7].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) элемент «AURORA/ABPOPA», что фонетически сближает знаки.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что заявленное обозначение представляет собой художественную композицию, в которой наибольшее пространственное расположение имеет изобразительная часть. При этом словесный элемент «AURORA» выполнен нестандартно, а композиционно связан с изображением женщины и колесницы и зрительно разделен проведенной внизу зигзагообразной линией. Таким образом, обозначение в целом воспринимается как единая яркая композиция. Наличие в противопоставленном товарном знаке [1]

иного (пятиконечная звезда) несходного изобразительного элемента обуславливает отсутствие ассоциирования знаков в целом. Исполнение словесных элементов буквами разных алфавитов усиливает несходство знаков.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] следует признать несходными в целом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [5-7] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически и семантически близкий элемент «AURORA/АВРОРА/AVRORA», что сближает знаки.

Отсутствие графической проработки противопоставленных товарных знаков [5-7] приводит к выводу о превалировании фонетического и семантического факторов сходства, по которым коллегией Палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений. Указанное обуславливает ассоциирование знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вместе с тем, целесообразно указать, что смешение товарных знаков напрямую связано с областью деятельности, в которой они применяются.

Так, товарные знаки [5-7] используются при маркировке продукции, относящейся к пожарной и охранной сигнализации, что подтверждается подробным перечнем товаров 09 класса МКТУ, указанных в свидетельствах.

Заявитель же занимается производством мобильного модуля для оперативного сбора и анализа данных энергетического подстанционного оборудования. Материалы (1-3) содержат информацию о том, что заявитель с 2009 года продвигает на рынке совместную разработку – лабораторию высоковольтных испытаний «Аврора», что свидетельствует об отсутствии совпадения сфер деятельности.

Также необходимо отметить, что анализируемые товары представляют собой специфическое оборудование, которое имеет узкий круг потребителей. Подтверждением узконаправленности использования товарного знака «AURORA»

являются представленные материалы (1): потребителями лаборатории диагностики трансформаторов и распределительных устройств являются электростанции (АЭС, ТЭЦ и т.д.).

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2010716889/50 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 26.10.2011, отменить решение Роспатента от 26.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010716889/50 в отношении товаров 09 класса МКТУ: «оборудование специальное лабораторное; передвижные электротехнические лаборатории; передвижные электротехнические лаборатории высоковольтных испытаний».