

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.02.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.02.2009, поданное Открытым акционерным обществом «Научно-технический институт точной механики», на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007719571/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007719571/50 с приоритетом от 25.06.2007 заявлено на регистрацию на имя Открытого акционерного общества «Научно-технический институт точной механики», Санкт-Петербург (далее - заявитель) в отношении товаров/услуг 09, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение. Изобразительный элемент состоит из двух разносторонних тупоугольных треугольников большей и меньшей площади. Меньший треугольник наложен на больший треугольник и смещен таким образом, что его самая короткая сторона параллельна короткой стороне большого треугольника и выступает за ее пределы, а вершина острого угла, противолежащего этой стороне, также смещена относительно вершины аналогичного угла большего треугольника. Оба треугольника расположены так, что их острые углы, противолежащие коротким

сторонам, находятся в верхней правой части плоскости, а вершины тупых углов, противолежащих данным сторонам, обращены вниз. Большой треугольник имеет ярко-синий цвет, меньший – серый. На серый треугольник нанесено словесное обозначение «АВРОРА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами красного цвета. В римской мифологии Аврора является богиней утренней зари и символизирует свет, рассеивающий тьму.

Роспатентом 26.11.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007719571/50 ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени в отношении однородных товаров/услуг 09, 37, 42 классов МКТУ с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками. В этой связи были противопоставлены следующие товарные знаки:

- «АВРОРА» по свидетельству №288478 [1] с приоритетом от 21.04.2004, зарегистрированный на имя ОАО «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора» в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ;

- «АВРОРА» по свидетельству №316539 [2] с приоритетом от 01.12.2004, зарегистрированный на имя ОАО «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора» в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ;

- «AURORA» по свидетельству №283507 [3] с приоритетом от 17.03.2003, зарегистрированный на имя ЗАО «АГРУС-СПЕКТР» в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- «AVRORA» по свидетельству №284062 [4] с приоритетом от 17.03.2003, зарегистрированный на имя ЗАО «АГРУС-СПЕКТР» в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- «АВРОРА» по свидетельству №204446 [5] с приоритетом от 24.07.2008, зарегистрированный на имя ЗАО «АГРУС-СПЕКТР» в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- «АВРОРА» по свидетельству №221531 [6] с приоритетом от 31.10.2000, зарегистрированный на имя Бюро-дизайн «Бона Деа» в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- «AVRORA» по свидетельству №136301 [7] с приоритетом от 07.03.1995, зарегистрированный на имя Общество с ограниченной ответственностью "Креативное агентство "АВРОРА" в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- «AURORA» по свидетельству №089376 [8] с приоритетом от 13.04.1989, зарегистрированный на имя Эос Систем Корпорейшн, Тайпей, о. Тайвань в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.02.2009 на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя различных лиц зарегистрирован ряд товарных знаков со словесным элементом «АВРОРА» (свидетельства №№316539, 204446, 284062, 283507, 221531, 089376, 288, 478, 139301);

- следовательно, полная тождественность словесного элемента в совокупности с тождественностью классов МКТУ не является препятствием для регистрации товарного знака;

- в качестве основного критерия, в соответствии с которым были приняты решения о регистрации перечисленных товарных знаков, рассматривался критерий неоднородности товаров/услуг;

- в этой связи перечень заявки уточнен следующим образом: 09 класс МКТУ – аппаратура для контроля наружного освещения; 37 класс МКТУ – установка, ремонт и техническое обслуживание автоматизированных систем управления наружным освещением; 42 – инжиниринг в области автоматизированных систем управления наружным освещением, исследование и разработка новых автоматизированных систем управления наружным освещением, разработка программного обеспечения для автоматизированных систем управления наружным освещением;

- в случае регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров, права владельцев действующих знаков не будут нарушены, так как знаками с тождественным словесным элементом будут маркироваться неоднородные товары/услуги.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации обозначения по заявке №2007719571/50 в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты приоритета (25.06.2007) заявки №2007719571/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон 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 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) 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 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, не смотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «АВРОРА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита красного цвета. Словесный элемент расположен на фоне треугольника серого цвета, который наложен на треугольник синего цвета большего размера.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в ярко-синем, сером, красном цветовом сочетании в отношении уточненного перечня товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров/услуг 09, 37, 42 классов МКТУ на имя иных лиц товарных знаков [1-8].

Противопоставленные товарные знаки, как словесные [3-6; 8], так и комбинированные [1; 2; 7], включают словесные элементы «АВРОРА» [1; 2; 5; 6], «AURORA» [3; 8], «AVRORA» [4; 7], выполненные стандартным и оригинальным шрифтом буквами русского или латинского алфавитов. Данные словесные элементы пространственно доминируют в товарных знаках, то есть являются элементами, по которым знаки (и, как следствие, товары/услуги и их производитель) индивидуализируются потребителем.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставлений [1-8] было установлено, что знаки включают в качестве единственного или доминирующего элемента фонетически сходные и семантически тождественные словесные элементы АВРОРА/ AURORA/ AVRORA.

В рассматриваемом случае наличие фонетического и семантического сходства основного словесного элемента позволяет признать сравниваемые обозначения сходными в целом.

В отношении однородности товаров/услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Согласно уточнениям заявителя, государственная регистрация товарного знака по заявке №2007719571/50 испрашивается, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ - аппаратура для контроля наружного освещения. Данные товары и товары 09 класса МКТУ – аппаратура для дистанционного управления, устройства для дистанционного управления и устройства распределительные автоматические, указанные в регистрации [2], а также товары 09 класса МКТУ аппаратура электрическая для наблюдения, указанная в перечне товаров регистрации [3], соотносятся друг с другом как вид и род, имеют одинаковые назначение и круг потребителей, сходные условия

производства и реализации. По указанным причинам вывод об однородности товаров 09 класса МКТУ является очевидным.

В связи с ассоциированием знаков друг с другом потребитель может ошибиться в выборе товара нужного ему изготовителя, посчитав, что однородная продукция, маркированная сходными обозначениями, принадлежат одному и тому же изготовителю.

Что касается услуг 37 класса МКТУ – установка, ремонт и техническое обслуживание автоматизированных систем управления наружным освещением и услуг 42 класса МКТУ – инжиниринг в области автоматизированных систем управления наружным освещением, исследование и разработка новых автоматизированных систем управления наружным освещением, разработка программного обеспечения для автоматизированных систем управления наружным освещением, то в перечне товарных знаков [1-8] отсутствуют однородные услуги.

Таким образом, государственная регистрация товарного знака по заявке №2007719571/50 может быть осуществлена только для услуг 37, 42 классов МКТУ. В отношении товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком [2], и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.02.2009, отменить решение Роспатента от 26.11.2008, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

**В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“**

(591) ярко – синий, серый, красный.

(511) 37 – установка, ремонт и техническое обслуживание автоматизированных систем управления наружным освещением;

42– инжиниринг в области автоматизированных систем управления наружным освещением, исследование и разработка новых автоматизированных систем управления наружным освещением, разработка программного обеспечения для автоматизированных систем управления наружным освещением, то в перечне товарных знаков [1-8] отсутствуют однородные услуги

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.