

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 08.10.2012, поданное Закрытым акционерным обществом «Курский электроаппаратный завод», г.Курск (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011727595/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011727595/50 с приоритетом от 24.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «OptiStart», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 06.08.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что оно сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №860416 с конвенционным приоритетом от 20.04.2005, зарегистрированным на имя Illinois Tool Works Inc для однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.10.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются по фонетическому критерию сходства;

- начальные части сравниваемых обозначений «opti» являются сокращением от английского слова «optimal», которое означает «оптимальный», а конечные части имеют разные значения «звезда» и «старт»;

- товары 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленной международной регистрации, и товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация не являются однородными;

- правообладатель противопоставленной регистрации является разработчиком технологий в области производства и нанесения лакокрасочных материалов, оборудования для нанесения и транспортировки жидких и порошковых лакокрасочных материалов. Блок управления «OptiStar» используется для электростатического нанесения порошка с ручным оборудованием «OptiFlex». Блок работает на основе запатентованной технологии DVC, которое является цифровым управлением клапанами, которое обеспечивает при окрашивании важное свойство – гарантирует точный расход порошка и повторяемые результаты окрашивания;

- заявитель ЗАО «КЭАЗ» - Курский электроаппаратный завод КЭАЗ – один из крупнейших производителей электротехнических изделий в России: автоматические выключатели, предохранители, рубильники итд.;

- товары, в отношении которых испрашивается регистрация и товары, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются товарами производственно-технического назначения и предназначены для ограниченного круга потребителей, включая специалистов, которым обычно известны изготовители в соответствующей отрасли.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Распечатки с сайта Интернет.
2. Копии страниц каталога ЗАО КЭАЗ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.08.2011) приоритета заявки №2011727595/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 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.

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «OptiStart» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «OptiStar» по международной регистрации №860416 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они содержат в своем составе тождественные начальные части «opti». Конечные части являются фонетически сходными ввиду совпадения большинства букв.

Выполнение сравниваемых обозначений буквами одинакового алфавита с использованием одинакового вида шрифта, позволяет признать их сходными по графическому критерию сходства.

Что касается семантического критерия сходства, то палата по патентным спорам отмечает следующее. В сравниваемых обозначениях графически выделены вторые части слов за счет выполнения их с заглавной буквы. Конечные части являются значимыми словами английского языка - «star» (звезда) и «start» (старт), которые хорошо понятны и известны российскому потребителю. Таким образом, сравниваемые обозначения различны по семантическому критерию сходства.

Кроме того, анализ однородности товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппараты коммутационные электрические; выпрямители тока; инверторы

[электрические]; катушки электромагнитов; катушки индуктивности [обмотки]; магниты; микропроцессоры; ограничители электрические; панели сигнальные светящиеся или механические; переключатели электрические; полупроводники; предохранители; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы регулирующие электрические; проводники электрические; регуляторы защитные от перенапряжения; реле электрические; схемы печатные; трансформаторы электрические; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях]; щиты коммутационные; щиты распределительные электрические», в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 09 класса МКТУ «единицы электрического и электронного управления, цепи управления, и установки контроля, предназначенные для автоматического управления электростатическими устройствами покрытия брызг, распыляющий аппарат для покрытия и установки покрытия брызг», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, показал следующее.

Сравниваемые товары не могут быть признаны однородными так, как имеют различное функциональное назначение, товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, являются аппаратурой для контроля, управления и распределения электричества, а товары 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации являются приборами и аппаратурой, предназначенной для покраски.

Коллегия палаты по патентным спорам принимала во внимание, что компания Illinois Tools – владелец международной регистрации, является мировым лидером в производстве различного рода химической продукции и входит в рейтинг 200 крупнейших компаний мира (Fortune 200). Ее продукция, оборудование и услуги обслуживают клиентов как на развитых, так и на развивающихся рынках по всему миру.

Заявитель Курский электроаппаратный завод КЭАЗ - один из крупнейших производителей электротехнических изделий в России. Ежегодно предприятие выпускает более 5 млн. единиц продукции. Автоматические выключатели, предохранители, рубильники – широкий спектр продуктов включает в себя как решения, заслужившие доверие массового потребителя, так и новые, отвечающие требованиям современного рынка изделия.

Исходя из вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что у потребителя не может возникнуть представление о принадлежности товаров, маркированных этими обозначениями, одному производителю.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 08.10.2012, отменить решение Роспатента от 06.08.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011727595.