

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.12.2007, поданное от имени компании «БРЕЙЧЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», Великобритания (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2006723408/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006723408/50 с приоритетом от 17.08.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ERA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 25.10.2007 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ, а именно, «оборудование для тушения огня». В отношении другой части заявленных товаров было принято решение об отказе в регистрации, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от

05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение «ERA» сходно до степени смешения в фонетическом и семантическом отношении с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ПЛАТИНУМ СОФТВЕР И.Си.И.ЛИМИТЕД, 228 АрхюМакариос 111 Аве, Айрос Павлос Билдинг Блок В, 6 Флор, Лимассол, Кипр) товарным знаком «ERA» по свидетельству №208984 с приоритетом от 19.04.2000 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении от 04.12.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- действующее законодательство не предусматривает запрета на регистрацию разными лицами тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков в отношении неоднородных товаров;
- в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №208984 было принято решение Палаты по патентным спорам от 27.10.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении части товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты фотографические, очки (оптика), оправы для очков, футляры для очков, бинокли, оправы для биноклей, футляры для биноклей, видеокамеры, копировальные устройства (фотографические)»;
- противопоставленный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 09 класса МКТУ;
- заявитель согласен ограничить перечень товаров 09 класса МКТУ по заявке №2006723408/50, исключив товары, однородные тем, в отношении которых правовая охрана противопоставленного товарного знака оставлена в силе.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение экспертизы по заявке №2006723408/50 и зарегистрировать

заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ - «приборы и инструменты фотографические, оптические; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука; кассовые аппараты, счетные машины; оборудование для тушения огня».

Необходимо отметить, что на заседании коллегии по рассмотрению возражения от 04.12.2007, состоявшейся 01.09.2008, заявитель скорректировал перечень своих притязаний, ограничив заявленный перечень товаров 09 класса МКТУ следующими товарами: «приборы и инструменты фотографические, оптические, за исключением используемых в кинематографии и в устройствах для видеозаписи; оборудование для тушения огня» (приложение 1 к протоколу заседания коллегии от 01.09.2008).

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

С учетом даты (17.08.2006) поступления заявки №2006723408/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «ERA», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Нижняя часть латинской буквы «Е» выполнена в виде овала, охватывающего буквы «R» и «A». Обозначение произносится на русском языке как «э-ра» и в переводе на русский язык имеет определенное смысловое значение «эра, время, период, эпоха». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет товарного знака «ERA» по свидетельству №208984, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «ERA» по свидетельству №208984 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

При сравнительном анализе заявленного обозначения по заявке №2006723408/50 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №208984 было установлено, что они являются сходными до степени смешения за счет входящего в их состав фонетически и семантически тождественного элемента «ERA», что заявителем не оспаривалось.

Относительно однородности товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, необходимо отметить, что ввиду корректировки перечня притязаний, сделанной представителем заявителя на заседании коллегии 01.09.2008, представляется нецелесообразным проводить анализ однородности первоначально заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ обозначения по заявке №2006723408/50 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №208984. Следует также отметить, что на дату (26.02.2008) принятия возражения от 04.12.2007 правовая охрана противопоставленного товарного знака «ERA» по свидетельству №208984 действовала, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «автоматы для продажи билетов; аппаратура для дистанционного управления; диски магнитные; диски оптические; дисководы для компьютеров; замки электрические; запоминающие устройства и блоки памяти для вычислительных машин [компьютеров]; идентификационные карточки магнитные; интегральные схемы; интегральные схемы бескорпусные; интерфейсы; калькуляторы; карты с магнитным кодом; компьютеры; магнитные ленты; манипуляторы типа "мышь" [устройства для обработки информации]; микропроцессоры; модемы; мониторы; носители информации магнитные; носители информации оптические; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; периферийные устройства вычислительных машин; печатающие устройства компьютеров [принтеры]; приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, кинематографические, для взвешивания, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; программы, записанные для вычислительных машин; сканирующие устройства [оборудование для обработки информации]; спутники для научных исследований; устройства для видеозаписи; устройства для обработки информации; устройства коммутационные для обработки информации; утюги электрические; фотокопировальные устройства [электростатические, тепловые]; электрические аккумуляторы; электрические батареи; электронные карандаши [элементы дисплеев]; элементы гальванические».

Анализ скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения, а именно «приборы и инструменты фотографические, оптические, за исключением используемых в кинематографии и в устройствах для видеозаписи; оборудование для тушения огня» и перечня товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №208984 показал следующее.

Под «приборами и инструментами фотографическими» в 09 классе МКТУ подразумеваются такие устройства как фотоаппараты и принадлежности к ним. Фотоаппарат – это оптико-механическое устройство для получения оптических изображений фотографируемых объектов на светочувствительном слое фотопленки, фотопластинки и пр. Фотоаппараты, в которых светочувствительный материал (слой) заменен светочувствительной пластиинкой, состоящей из отдельных автономных ячеек, оцифровывающих прошедшее через объектив изображение по световому параметру, называют цифровым фотоаппаратом или цифровой фотокамерой (см. <http://slovani.yandex.ru>).

Перечень товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака включает такие товары как «устройства для видеозаписи», к которым, например, относятся видеокамеры. Указанные товары являются однородными товарами 09 класса МКТУ «приборы и инструменты фотографические» заявленного обозначения, поскольку соотносятся по роду/виду, имеют одно назначение, места реализации и т. п. Необходимо отметить, что сделанное заявителем ограничение сферы применения товаров (приборы и инструменты фотографические, оптические, за исключением используемых в кинематографии и в устройствах для видеозаписи) не влечет за собой признание этих товаров неоднородными, поскольку одним из вспомогательных признаков однородности являются условия реализации товаров. Так, фотоаппараты и видеокамеры относятся к приборам, реализуемым через одну розничную сеть, имеющим одни и те же места реализации. Совместная встречаемость в гражданском обороте товаров,

маркированных фонетически и семантически тождественными знаками «ERA» способна привести к смешению производителей этих товаров.

Относительно «приборов и инструментов оптических» следует отметить следующее. Под оптическими приборами понимаются устройства, в которых преобразуется (пропускается, отражается, преломляется, поляризуется) излучение какой-либо области спектра (ультрафиолетовой, видимой, инфракрасной). К оптическим приборам, относятся, в частности такие устройства как микроскопы, телескопы и другие оптические системы. Микроскоп по своему назначению относится к приборам, используемым для научных целей. В свою очередь перечень противопоставленного товарного знака включает товары 09 класса МКТУ как «приборы и инструменты для научных целей». Ввиду изложенного, заявленные товары «приборы и инструменты оптические, за исключением используемых в кинематографии и в устройствах для видеозаписи» и товары «приборы и инструменты для научных целей», указанные в перечне противопоставленного товарного знака, являются однородными, поскольку соотносятся по роду/виду, имеют одно назначение.

Учитывая изложенное, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

По завершении заседания коллегии правообладатель представил особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- коллегия Палаты по патентным спорам неправомерно сочла однородными товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты фотографические, оптические, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука» заявленного обозначения и товары 09 класса МКТУ «приборы кинематографические; устройства для видеозаписи» противопоставленного товарного знака;

- приборы и инструменты фотографические, оптические представляют собой отдельную родовую группу и самостоятельные устройства, в том числе такие как «фотоаксессуары, фотосумки, чехлы для фотоаппаратов,

штативы», производителем которых под товарным знаком «ERA» является заявитель;

- названные товары отличны от приборов кинематографических и устройств для видеозаписи, поскольку данные виды товаров находятся в разном ценовом диапазоне, круг потребителей названных товаров и условия их сбыта также различны, различен ценовой диапазон;

- заявленные товары «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука» также представляют собой самостоятельную группу приборов, которые не могут быть смешаны в хозяйственном обороте с приборами кинематографическими и приборами для видеозаписи, поскольку имеют совершенно другой принцип действия и совершенно другое назначение.

Проанализировав доводы представителя заявителя, содержащиеся в обращении к Председателю Палаты по патентным спорам, следует отметить, что вопрос однородности указанных в особом мнении товаров 09 класса МКТУ был рассмотрен выше. Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам не проводила анализ однородности таких товаров 09 класса МКТУ как «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука», поскольку данные товары были исключены заявителем из перечня его притязаний на заседании коллегии 01.09.2008, о чем свидетельствует приложение 1 к протоколу заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.12.2007, оставить в силе решение экспертизы от 25.10.2007.