

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 (далее – Гражданский кодекс РФ), 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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 11.12.2008, поданное ООО «Эскулап», г. Набережные Челны (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007700216/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007700216/50 с приоритетом от 09.01.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Эскулап», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного лаврового венка, в центр которого находится бюст мужчины в древнегреческом костюме. Изобразительный и словесный элементы выполнены в синем цвете.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.09.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на

имя иного лица («эскулап АГ и Ко КГ.», Туттлинген 78 532, ФРГ) товарным знаком «ЭСКУЛАП AESCULAR» по свидетельству №037309 с приоритетом от 02.07.1968 в отношении однородных товаров 03, 05, 10 классов МКТУ. Сравнимые обозначения признаны экспертизой сходными до степени смешения за счет наличия в них тождественных словесных элементов «Эскулап».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.12.2008, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- в оспариваемом решении не была проанализирована степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, которая определяется на основании фонетического, семантического и графического критериев в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила);

- неправомерно были признаны однородными товары 03, 05, 10 классов МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака, и услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения;

- эти товары не могут быть однородны, т.к. имеют различные потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которых они изготовлены, круг потребителей;

- заявленное на регистрацию обозначение предусматривает услугу по реализации товаров, а ранее зарегистрированный товарный знак – изготовление товара, т.е. совершенно иные действия;

- право на товарный знак и право на знак обслуживания не являются равнозначными понятиями, поскольку товарный знак – это условное обозначение, размещаемое на самих товарах или продукции, на упаковке или сопроводительной документации, т.е. товарный знак индивидуализирует изготовителя товара, продукции, в то время как знак

обслуживания призван для индивидуализации работы или услуги, а не изготовления товара.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2007700216/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня услуг.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, частично убедительными.

С учетом даты (09.01.2007) поступления заявки №2007700216/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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 вышеупомянутые 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 имеющих 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными

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

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, 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 определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) Правил.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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, включающее в свой состав изобразительный и словесный элементы. Изобразительный элемент представляет собой стилизованный лавровый венок, внутри которого находится бюст мужчины с бородой и кудрявыми волосами, одетого в античную одежду с пряжкой на плече. Голова мужчины повернута в правую сторону. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «ЭСКУЛАП», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Согласно сведениям «Большого энциклопедического словаря» (см. интерактивные электронные словари <http://slovari.yandex.ru>) «Эскулап» - это имя древнеримского бога врачевания. Словесный и изобразительный элементы выполнены в синем цвете.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет товарного знака по свидетельству №037309, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак, согласно сведениям, опубликованным в бюллетене «Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки» №25 за 1969 год, Москва, «Центральный научно-исследовательский институт патентной информации и технико-экономических исследований», стр. 195-196), является словесным и содержит, расположенные друг под другом словесные элементы «AESCULAP», «ЭСКУЛАП», выполненные заглавными буквами соответственно латинского и

русского алфавитов. Срок действия регистрации товарного знака продлен до 02.07.2018 года. Словесный элемент «AESCULAR» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «ЭСКУЛАП» и произносится как «эс-ку-лап».

При сравнительном анализе заявленного обозначения, включающего словесный элемент «ЭСКУЛАП» и противопоставленного товарного знака «AESCULAR ЭСКУЛАП» было установлено, что они являются сходными за счет входящего в их состав фонетически и семантически тождественного элемента «ЭСКУЛАП», выполняющего в сравниваемых знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Необходимо отметить, что в рассматриваемом случае визуальный критерий сходства не является определяющим при сравнении указанных обозначений при наличии сходства сравниваемых обозначений в фонетическом и семантическом отношениях.

Относительно однородности товаров и услуг, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, следует отметить следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной торговли готовыми лекарственными формами (в т. ч. гомеопатическими); изделиями медицинского назначения (в частности, предметами ухода за больными); изделиями медицинской техники, в т. ч. профилактического назначения; диагностическими средствами; лечебно-профилактическим бельем; чулочными изделиями; бандажами; предметами ухода за детьми; аптечками первой медицинской помощи и другими); биологически активными добавками к пище (БАД); лекарственным растительным сырьем в заводской упаковке; предметами (средствами) личной гигиены (ухода за кожей, волосами, ароматическими маслами и др.); минеральными водами; лечебным, детским и диагностическим питанием; косметической и

парфюмерной продукцией; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин».

В свою очередь регистрация противопоставленного товарного знака по свидетельству №037309 осуществлена, согласно сведениям вышеупомянутого бюллетеня, в отношении перечня товаров 05, 08, 09, 10 классов МКТУ, а именно, «лекарственные средства, перевязочные материалы и коробки для них, средства для борьбы с вредными насекомыми, для стерилизации, для дезинфекции врачебных и санитарных инструментов, приборы и инструменты для личной гигиены, в особенности для парикмахерских, ручные и электрические машинки, а также ножницы для стрижки волос, электрические аппараты для маникюра и педикюра, сосуды для стерилизации и для хранения перевязочного материала и операционных платков, белья, одежды, перчаток и тампонов, футляры для врачебных инструментов и принадлежностей, в особенности шприцев, иглолок, материала для зашивания и ампул, врачебные и санитарные инструменты, аппараты и приборы для анатомии, отопсии (вскрытия трупов), физиологии, диагностики, дерматологии, зубоврачебных целей, хирургии, внутренней медицины и ветеринарии, металлические или пластмассовые имплантанты, в особенности гвозди, винты, пластинки, скобы для скрепления костей, эндопротезы, зажимы, шприцы и иглы для людей и животных, электрические отсасывающие приборы, электрохирургические пневматические ручные моторы, электропилы для гипса».

Производство указанных в перечне противопоставленного товарного знака товаров 05 класса МКТУ «лекарственные средства» тесно связано с услугами 35 класса МКТУ по продвижению лекарственных форм (в том числе гомеопатических), биологически активных добавок к пище (БАД), лекарственного растительного сырья в заводской упаковке, указанными в перечне заявленного обозначения. В свою очередь производство товаров 10 класса МКТУ «перевязочные материалы и коробки для них, врачебные и санитарные инструменты, аппараты и приборы для диагностики, внутренней

медицины и хирургии и т.п.» противопоставленного товарного знака тесно связано с услугами по реализации изделий медицинского назначения (в частности предметов ухода за больными), изделий медицинской техники, в том числе профилактического назначения, диагностических средств, аптек первой медицинской помощи, указанными в перечне 35 класса МКТУ заявленного обозначения.

В этой связи можно сделать вывод об однородности указанных товаров 05, 10 классов МКТУ противопоставленного товарного знака с услугами, в отношении которых заявлено обозначение по заявке №2007700216/50. Высокая степень сходства сравниваемых обозначений обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, маркированных знаком «ЭСКУЛАП», и услуг, оказываемых под знаком «ЭСКУЛАП», одному лицу.

Таким образом, вывод, сделанный в решении Роспатента, о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям действующего законодательства является обоснованным только в отношении таких заявленных услуг 35 класса МКТУ как «продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной торговли готовыми лекарственными формами (в т. ч. гомеопатическими); изделиями медицинского назначения (в частности, предметами ухода за больными); изделиями медицинской техники, в т. ч. профилактического назначения; диагностическими средствами; аптечками первой медицинской помощи; биологически активными добавками к пище (БАД); лекарственным растительным сырьем в заводской упаковке».

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 11.12.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.09.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих услуг: