

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 09.02.2009, поданное от имени немецкой компании Erbe Elektromedizin GmbH Waldhornlestr. 17 72072 Tubingen (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №911462, при этом установила следующее.

Международная регистрация №911462 произведена Международным Бюро ВОИС 01.02.2007 на имя немецкой компании Erbe Elektromedizin GmbH Waldhornlestr. 17 72072 Tubingen в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Знак по международной регистрации №911462 является словесным и представляет собой слово «ERBE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 09.02.2009 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №911462 в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что знак «ERBE» по международной регистрации №911462 является сходным до степени

смешения в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя компании Фармасия энд Апджон С.п.А.Виа Роберт Кох 1.2 Милан, Италия товарным знаком «ERBA» по свидетельству №043463 с приоритетом от 02.08.1971.

Сходство обусловлено фонетическим сходством слов «ERBE» и «ERBA», входящих в состав международной регистрации №911462 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №043463.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.02.2009 заявитель по международной регистрации №911462 выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак представляет собой выполненное в латинице слово «ERBE», которое в русской транслитерации может быть представлено как «эрбэ». Противопоставленный товарный знак представляет собой выполненное в латинице слово «ERBA», которое в русской транслитерации может быть представлено как «эрба». Таким образом, обозначения различаются по составу гласных букв;

- сравниваемые знаки отличаются семантически. Слово «ERBE» является частью фирменного наименования заявителя – компании Erbe Electromedizin GmbH, происходящего от имени основателя предприятия – Кристиана Генриха Эрбе. Обозначение «ERBA» произошло от имени итальянского фармацевта Carlo Erba, основавшего в 1937 году одноименное предприятие;

- в соответствии с Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство смысловое сходство обозначений может выступать в качестве самостоятельного критерия. Наличие у обозначения смыслового значения (или, наоборот, отсутствие такового) может способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными, несмотря на звуковое сходство;

- 20.05.2008 компания Эрбе Электромедицин ГмбХ подала в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны

противопоставленного товарного знака по свидетельству №043463 в связи с его неиспользованием.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны международной регистрации №911462 на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ: «Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments».

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- распечатка из сети Интернет с сайта www.erbe.ru на 2 л.[1];
- распечатка из сети Интернет с сайта <http://hghltd.yandex.ru> на 2 л. и перевод информации с данного сайта на 1 л. [2];
- копия уведомления о принятии к рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №043463 [3];

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 06.07.2009, представителем заявителя в качестве дополнительных материалов к возражению была представлена копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.06.2009 о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №043463 в отношении товаров 10 класса МКТУ.

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

С учетом даты (01.02.2007) международной регистрации №911462 правовая база для оценки ее охраноспособности 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 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - 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 (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 отдельные отличия.

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, изложенным 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.

Знак по международной регистрации №911462 является словесным и представляет собой слово «ERBE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака по

международной регистрации №911462 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ «Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments» (хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные приборы и инструменты). Слово «ERBE» (транслитерация «эр-бе») имеет семантическое значение и переводится с немецкого языка как «1. наследник; 2. наследство; наследие» (см. перевод из «Большого немецко-русского словаря общей лексики «Lingvo Universal» АБВУ Lingvo, см. <http://slovari.yandex.ru>).

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №911462 основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет товарного знака «ERBA» по свидетельству №043463, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «ERBA» по свидетельству №043463 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 10 класса МКТУ «хирургические, медицинские, зубоврачебные и ветеринарные (включая искусственные члены, глаза и зубы) инструменты и приборы». Слово «ERBA» (транслитерация «эр-ба») переводится с итальянского языка как «1. трава; 2. зелень» (см. перевод из «Нового большого итальянско-русского словаря общей лексики «Lingvo Universal» АБВУ Lingvo, см. <http://slovari.yandex.ru>).

При сравнительном анализе знака «ERBE» по международной регистрации №911462 и противопоставленного товарного знака «ERBA» было установлено следующее.

В сравниваемых обозначениях «ERBE» (произносится как «эр-бе») и «ERBA» (произносится как «эр-ба») практически совпадает состав звуков – три из четырех («E-R-B»). Фактически обозначения отличаются друг от друга только одной буквой «E» и «A» в конце слова. В этой связи можно сделать вывод о фонетическом сходстве знаков «ERBE» и «ERBA» за счет

близости состава звуков, числа слогов, места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

Сходство знаков усиливается за счет графического сходства, обусловленного использованием при их написании латинских букв черного цвета и одинакового вида шрифта (стандартного).

Что касается семантического критерия сходства, то необходимо отметить, что сравниваемые обозначения «ERBE» и «ERBA» имеют иностранное происхождение, кроме того, они относятся к лексике различных языков, в связи с этим рядовым потребителем слова «ERBE» и «ERBA», выполненные буквами латинского алфавита, будут восприниматься как фантазийные.

Таким образом, учитывая фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ перечней международной регистрации и противопоставленного товарного знака показал, что товары, указанные в перечне 10 класса МКТУ сравниваемых обозначений, являются идентичными, что в возражении от 09.02.2009 не оспаривается.

Таким образом, сделанный в заключение экспертизы вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Относительно довода заявителя, касающегося отсутствия оснований для противопоставления товарного знака по свидетельству №043463 в связи с досрочным прекращением его правовой охраны в отношении однородных товаров, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность сделанных в заключение экспертизы выводов с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Правовая охрана товарного знака «ERBA» по свидетельству №043463 действовала на дату принятия (03.03.2009) возражения от 09.02.2009 к рассмотрению, в этой связи учет обстоятельств, возникших позднее даты принятия возражения к рассмотрению, не может быть учтен при его рассмотрении.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 09.02.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.10.2008.