

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 02.05.2006, поданное ООО «Зуйков и партнеры», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «ERA» по свидетельству № 208984, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ERA» по заявке № 2000708823/50 с приоритетом от 19.04.2000 зарегистрирован 14.02.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в качестве товарного знака за № 208984 на имя «ПЛАТИНУМ СОФТВЕР И.Си.И. ЛИМИТЕД», Кипр (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой слово «ERA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.05.2006, в котором лицо, его подавшее, просит признать правовую охрану товарного знака «ERA» по свидетельству № 208984 недействительной частично, как произведенную в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «ERA» сходен до степени смешения со словесными товарными знаками «ЭРА» и «ERA» по свидетельствам № 81461[1] и № 82573 [2] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, правообладателем которого является Открытое акционерное общество «Красногорский завод имени С.А.Зверева», г. Красногорск, Московская область.

По мнению лица, подавшего возражение, сравниваемые товарные знаки «ЭРА» [1], «ERA» [2] и «ERA» тождественны и сходны до степени смешения фонетически и семантически. Данные признаки являются определяющими при анализе обозначений на соответствие их требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Использованием букв различных алфавитов и видов шрифтов является недостаточным для вывода об отсутствии сходства знаков по причине установленного фонетического и семантического сходства.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показывает, что они зарегистрированы в отношении товаров 09 класса МКТУ, являющихся сходными по виду, назначению, условиям сбыта, кругу потребителей и другим признакам.

Маркировка однородной продукции знаками «ЭРА» и «ERA» вызовет смешение их производителей.

К возражению приложены копии следующих документов:

- страницы Нового политехнического словаря, Москва, из-во «Русский язык», 2000, с.336,337, на 3л.; [3]
- страницы Англо-русского словаря В.К.Мюллера, Москва, из-во «Русский язык», 1985, с.251, на 2 л.; [4]
- страницы Большого толкового словаря русского языка, Санкт-Петербург, из-во «НОРИНТ», 2004, с.693, на 2 л.; [5]
- страницы Советского энциклопедического словаря, Москва, из-во «Советская энциклопедия», 1983, с.911, на 2 л., [6]

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака «ERA» по свидетельству №208984 недействительной частично в отношении следующих товаров 09 класса – приборы и инструменты фотографические, очки (оптика), оправы для очков, футляры для очков, бинокли, оправы для биноклей, футляры для биноклей, видеокамеры, копировальные устройства (фотографические).

В установленном порядке правообладатель был ознакомлен с возражением и отзыва по его мотивам не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты приоритета заявки (19.04.2000) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие 29.02.1996 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно пункту (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 14.4.2.2 Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) - (3) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.2.2(4) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Так же

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

Оспариваемый товарный знак является словесным «ERA», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки «ЭРА» и «ERA» по свидетельствам № 081461 [1] и № 082573 [2] являются словесными, выполненными заглавными буквами, соответственно, русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Анализ словарей основных европейских языков (Новый англо-русский словарь, М., «Вече», 2000г., Итальянско-русский словарь, М., «Советская энциклопедия», 1972г., Французско-русский словарь, М., «Цитадель», 2000г., Испанско-русский словарь, М., «Русский язык», 1996г) показал, что лексическая единица «ERA» в естественных языках существует и имеет определенные смысловые значения – эра, эпоха [4].

Оценка фонетического сходства оспариваемого обозначения «ERA» и словесных товарных знаков «ЭРА» [1] и «ERA» [2] показывает полное звуковое совпадение и идентичное расположение гласных и согласных букв сравниваемых обозначений, то есть их фонетическое тождество.

Сопоставляемые обозначения имеют один и тот же смысл – «эра, эпоха», поэтому являются семантически тождественными.

Отличие в используемом шрифте не является существенным.

Таким образом, сравниваемые обозначения следует отнести к сходным до степени смешения.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений. Чем сильнее степень сходства, тем выше опасность смешения производителей и шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные. Однородность товаров определяется родом-видом товаров, общим кругом потребителей, назначением, в конечном итоге возможностью восприятия

потребителями маркированной сходными обозначениями продукции, как произведенной одним производителем.

Сопоставляемые обозначения зарегистрированы в отношении однородных товаров «приборы и инструменты фотографические, очки (оптика), оправы для очков, футляры для очков, бинокли, оправы для биноклей, футляры для биноклей, видеокамеры, копировальные устройства (фотографические)» (оспариваемое свидетельство № 208984) и «объективы» (свидетельства №№ 081461 и 082573). Объективы, как часть оптической системы и/или самостоятельная оптическая система (см. [3], [5], [6]), является основным элементом приборов и инструментов фотографических, биноклей, видеокамер, копировальных устройств (фотографических), зачастую продаются в одних магазинах наряду с очками, биноклями, оправками и футлярами к ним, выступая сопутствующими товарами. Данное обстоятельство позволяет говорить об однородности сравниваемых товаров 09 класса МКТУ. В этой связи, в силу частой совместной встречаемости в продаже и являющейся частью товаров, возможность смешения производителей однородных товаров, маркированных товарными знаками «ЭРА» и «ERA», достаточно высока.

Таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку «ERA» по свидетельству № 280984 противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 02.05.2006, признать правовую охрану товарного знака «ERA» по свидетельству № 280984 недействительной частично, сохранив ее в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"

(511)

- 09 приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, кинематографические, для взвешивания, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; носители информации магнитные; носители информации оптические; магнитные ленты; компьютеры; программы, записанные для вычислительных машин; устройства коммутационные для обработки информации; манипуляторы типа "мышь" [устройства для об-

- работки информации]; устройства для обработки информации; запоминающие устройства и блоки памяти для вычислительных машин <компьютеров>; микропроцессоры; интегральные схемы бескорпусные; интегральные схемы; мониторы; модемы; интерфейсы; печатающие устройства компьютеров [принтеры]; сканирующие устройства [оборудование для обработки информации]; периферийные устройства вычислительных машин; карты с магнитным кодом; электронные карандаши [элементы дисплеев]; элементы гальванические; электрические батареи; электрические аккумуляторы; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; устройства для видеозаписи; калькуляторы; диски магнитные; дисководы для компьютеров; диски оптические; спутники для научных исследований; аппаратура для дистанционного управления; фотокопировальные устройства [электростатические, тепловые]; автоматы для продажи билетов; идентификационные карточки магнитные; замки электрические; утюги электрические.
- 35 офисная служба; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; распространение образцов; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; услуги в области общественных отношений; изучение общественного мнения; оформление витрин; прогнозирование экономическое; агентства по коммерческой информации; информация о деловой активности; информация статистическая; менеджмент в области творческого бизнеса.
- 36 страхование; услуги, связанные с попечительством; таможенные агентства.
- 41 киностудии; производство видеофильмов <средствами компьютерной графики и видеомонтажа>; организация и проведение конгрессов; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; прокат аудиооборудования; прокат видеооборудования; прокат видеокамер.
- 42 юридическая служба; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; управление делами по охране авторских прав; охрана личная; дизайн промышленный; дизайн в области упаковки; контроль качества; парикмахерские; косметические кабинеты; медицинская помощь; предоставление оборудования для выставок; составление программ для компьютеров; программирование <услуги по использованию протоколов связи сотовых телефонов

и компьютеров>; дизайн в области оформления интерьера; консультации по вопросам безопасности; программирование <создание адресов (сайтов) в сети Интернет и ее аналогах>; составление программ для компьютеров <создание и использование браузеров (информационных поисковых систем) в сети Интернет и ее аналогах>; информация о состоянии и развитии моды; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями].