

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 – Кодекс), 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 28.04.2009, против предоставления правовой охраны товарному знаку «Key-One-Expert» по свидетельству №367617, поданное компанией ЗАО «Эксперт-Ритейл», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007731768/50 с приоритетом от 15.10.2007 зарегистрирован 16.12.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №367617 на имя Общества с ограниченной ответственностью «СОЛЬДИС КРЕАТИВ», 129090, Москва, 2-й Троицкий пер., 6А, стр. 3 (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Key-One-Expert», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.04.2009 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №367617 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 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), а также в нарушение положений Парижской Конвенции по охране промышленной собственности.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «Key-One-Expert» по свидетельству №367617 представляет собой словосочетание из трех слов и с учетом лексического значения каждого из них в переводе с английского языка (Key – ключевой, основной, главный; One – один, единственный; Expert – эксперт) его смысловое значение возможно определить как «ключевой эксперт», «главный единственный эксперт», «эксперт номер один»;

- главным элементом в словосочетании, на который падает логическое ударение в соответствии с грамматикой английского языка, является слово «Expert», а словосочетание «Key-One» - второстепенный элемент, прилагательное к главному элементу;

- товарный знак «Key-One-Expert» по свидетельству №367617 фонетически и семантически сходен до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя ЗАО «Эксперт-Ритейл» товарным знаком «ЭКСПЕРТ EXPERT» по свидетельству №276053;

- ЗАО «Эксперт-Ритейл» владеет серией регистраций в отношении услуг 35 класса МКТУ, в том числе «продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли», включающих словесный элемент «ЭКСПЕРТ/EXPERT» (№261984 «ЭКСПЕРТРЕТЕИЛ», №276525 «ЭКСПЕРТ», №276526 «EXPERT», №278726 «Expert line», №293084 «ЭКСПЕРТМОБАЙЛ», №287668 «ЭКСПЕРТ лучшее из возможного», №304626 «ЭКСПЕРТ КОМПЬТЕРС», №304627 «EXPERT COMPUTERS», №321490 «Expertcom», №328679 «Expert-PC», №315574 «Эксперт-Тел», №321489 «ЭкспертКом», №315573 «Expert-tel», №321491 «Expert-HiFi», №320308 «Эксперт- HiFi», №329696 «Expert.ru», №329695 «Эксерт.ру»), в которых основное логическое ударение падает на слово «Эксперт/Expert», а дополнительный словесный элемент указывает на вид товаров, предлагаемых к продаже;

- торговая марка «ЭКСПЕРТ» - это сеть магазинов электроники, строящиеся по принципу франчайзинга, принадлежащих заявителю – ЗАО «Эксперт-Ретейл», репутация которого подтверждена высоким качеством производимых работ и оказываемых услуг. Данные обстоятельства обусловили признание сети «ЭКСПЕРТ» у специалистов, что подтверждается получением награды конкурса «Золотые сети»;

- первые магазины под маркой «ЭКСПЕРТ» открылись в феврале 2004 года, а в сентябре 2006 года насчитывала уже более 700 магазинов по России. В настоящее время среди франчайзи «ЭКСПЕРТ» такие крупные и известные компании как «Рембыттехника» (Урал), «Техно» (Башкирия), «РИМ-2» (Поволжье), «Бытовая автоматика» (Нижний Новгород) и др.;

- необходимо учитывать известность торговой марки «ЭКСПЕРТ КОМПЬТЕРС» (товарные знаки №304626, №304627), приобретенную вследствие открытия в 2006 году торговой розничной сети «ЭКСПЕРТ КОМПЬЮТЕРС», насчитывающую 317 магазинов;

- принимая во внимание услуги 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый знак и то, что словосочетание «Key-One» само по себе является семантически неустойчивым словосочетанием и поэтому в оспариваемом обозначении акцент падает на словесный элемент «Expert», потребитель будет считать, что магазины под вывеской с оспариваемым товарным знаком являются разновидностью магазинов «ЭКСПЕРТ»;

- при определении сходства сравниваемых обозначений необходимо учитывать фактор визуального и семантического доминирования словесного элемента «ЭКСПЕРТ» (и его транслитерации буквами латинского алфавита «EXPERT»);

- звуковое сходство подтверждается тождеством звучания главного элемента сравниваемых обозначений – «ЭКСПЕРТ» (и его транслитерация буквами латинского алфавита «EXPERT»), на которое падает логическое ударение и которое имеет самостоятельное значение. Кроме того, присутствует вхождение одного обозначения в другое;

- у сравниваемых обозначений отсутствует графическое сходство вследствие использования букв различных алфавитов и видов шрифтов, что является несущественным при наличии фонетического и семантического сходства;

- товарные знаки ЗАО «Эксперт-Ретейл», в состав которых входит сильный элемент «ЭКСПЕРТ» / «EXPERT», хорошо известны для услуг 35 класса МКТУ, поэтому любые словосочетания с данным элементом приведут к сходству обозначений до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными с услугами 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №276053;

- с учетом существования возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности оказываемых услуг одному производителю, потребитель, видя магазин под вывеской «Key-One-Expert», не без основания решит, что данный магазин принадлежит сети магазинов «ЭКСПЕРТ» и «Эксперт-Компьютерс», принадлежащих ЗАО «Эксперт-Ретейл», тем самым будет введен в заблуждение относительно производителя услуг;

- помимо прочего, принимая во внимание положения статьи Парижской Конвенции 10-bis (Недобросовестная конкуренция), правообладатель оспариваемой регистрации нарушает права лица, подавшего возражение, указанные в данной статье.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №367617 недействительной в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- распечатка статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности [1];

- распечатка словарных статей [2].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №367617, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на дату проведения коллегии свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал. Корреспонденция от 28.05.2009 о дате проведения коллегии с приложением материалов возражения была возвращена почтовым отделением из адреса правообладателя с пометкой «организация по данному адресу не значится».

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

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (15.10.2007) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначения 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 14.4.2.2 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.

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).

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №367617 является словесным и представляет собой слово «Key-One-Expert», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №367617 предоставлена в отношении услуг 35 классов МКТУ «агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; менеджмент в области творческого бизнеса; помощь в управлении бизнесом; прогнозирование экономическое; продвижение товаров [для третьих лиц]; реклама; сбор и предоставление статистических данных».

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что обозначение «Key-One-Expert» носит фантазийный характер в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации №367617, а также в отношении лица, оказывающего данные услуги.

Очевидно, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если однородные товары (услуги), маркированные спорным обозначением,

имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами (услугами) лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности товаров (услуг), сопровождаемых оспариваемым знаком, лицу, подавшему возражение.

Лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо материалов, свидетельствующих о том, что потребитель вводится в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги под обозначением «Key-One-Expert», а также позволяющих сделать выводы об ассоциировании потребителем этого товарного знака с деятельностью ЗАО «Эксперт-Ретейл» и принадлежащих ему магазинов под вывеской «ЭКСПЕРТ» и «Эксперт-Компьютерс».

В силу изложенного, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Что касается доводов о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, то в этой связи необходимо отметить следующее.

Противопоставленный знак по свидетельству №276053 является комбинированным и включает в свой состав слово «ЭКСПЕРТ», выполненное буквами русского алфавита белого цвета с черным контуром, а также слово «EXPERT», выполненное буквами латинского алфавита черным цветом. Следует отметить, что в знаке присутствует наложение словесного элемента «ЭКСПЕРТ» на элемент «EXPERT». Правовая охрана знака на территории Российской Федерации действует в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; демонстрация товаров; продажа аукционная; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; изучение рынка; агентства по информации коммерческой; консультативные службы по организации и управлению делами; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка деловых операций; помощь по

управлению коммерческими или промышленными операциями; прогнозирование экономическое; агентства по импорту-экспорту; наем помещений для сдачи их в аренду; услуги в области общественных отношений; помощь по разработке проектов, планов, смет; репродуцирование документов; секретарское обслуживание; запись сообщений; услуги манекенщиков и предоставление манекенов для рекламы или роста сбыта товаров; консультации по вопросам штата сотрудников; сбыт товара через посредников».

Анализ перечня услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству №276053 показал следующее. Перечень услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака включает обобщенные родовые понятия, такие как «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», в то время как в оспариваемом товарном знаке представлен детальный перечень видов услуг. Таким образом, следует признать, что услуги в сравниваемых обозначениях соотносятся между собой как род/вид, вследствие чего являются однородными.

При сопоставительном анализе сравниваемых обозначений на тождество и сходство установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «Key-One-Expert», в целом не имеющее конкретного смыслового значения. Все входящие в его состав словесные элементы имеют английское происхождение. Так, слово «Key» является многозначным словом английского языка и может быть переведено, например, как «ключ, клавиша; запирать на ключ; основной, ключевой, ведущий, главный»; слово «One» также имеет несколько значений – «один, номер один, одиночка; единственный; некто»; слово «Expert» в переводе с английского соответствует смысловому значению русского слова «Эксперт», т.е. «Эксперт» - это знаток, специалист в какой-либо области (см. <http://lingvo.yandex.ru>). Учитывая лексическое значение отдельных элементов оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод, что

главным индивидуализирующим элементом знака, на который падает логическое ударение, в данном словосочетании является существительное «Expert». Слова «Key» и «One» имеют описательный характер по отношению к существительному «Expert». Материалы заявки не содержат сведения, опровергающие данный вывод.

В противопоставленном же товарном знаке по свидетельству №276053 индивидуализирующими элементами являются словесные элементы «ЭКСПЕРТ» и «EXPERT».

В этой связи можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак включает в свой состав фонетически и семантически тождественный элемент «EXPERT» противопоставленного товарного знака, что обуславливает сходство сравниваемых обозначений в целом.

Необходимо отметить, что в возражении от 28.04.2009 приведены сведения о восемнадцати принадлежащих лицу, подавшему возражение, товарных знаках, зарегистрированных в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. В основу противопоставленных знаков (№№276053, 261984, 276525 276526, 278726, 293084, 287668, 304626, 304627, 321490, 328679, 315574, 321489, 315573, 321491, 320308, 329696, 329695) положен словесный элемент «ЭКСПЕРТ» / «EXPERT», объединяющий их в одну серию. Указанное обстоятельство свидетельствует о высокой вероятности ассоциирования оспариваемого товарного знака, включающего словесный элемент «Expert», с принадлежащими ЗАО «Эксперт-Ретейл» регистрациями и восприятие его как элемента серии знаков.

В силу указанного оспариваемый товарный знак по свидетельству №367617 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя компании ООО «СОЛЬДИС КРЕАТИВ» товарным знаком по свидетельству №276053 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, что свидетельствует о несоответствии его требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Что касается ссылки лица, подавшего возражение, на статью 10-bis Парижской Конвенции, то данная ссылка является неправомерной,

поскольку сторонами рассматриваемого спора являются российские компании.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.04.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №367617 недействительным полностью.