

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 14.09.2007, поданное ЗАО «Эксперт-Ретейл», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака «Эксперт-РС», при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию обозначения «Эксперт-РС» была подана 28.10.2005 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне, заявитель – ЗАО «Эксперт-Ретейл», Россия.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буквы «Э», «Р» и «С» - заглавные.

Федеральным институтом промышленной собственности 26.06.2007 вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005727512/50 для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ в связи с несоответствием 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», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также 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 (далее – Правила).

Решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными знаками на имя других лиц в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ:

- словесный «ЭКСПЕРТ», свидетельство № 239858, приоритет 01.11.1999, ЗАО «Коллектив Редакции Эксперт» [1];
- словесный «ЭКСПЕРТ», свидетельство № 122439, приоритет 16.12.1992, ООО «Страховой брокер ЭКСПЕРТ» [2].

В решении экспертизы также указано, что включенные в состав заявленного обозначения буквы «РС» являются неохраняемыми, так как не обладают различительной способностью, не имеют словесного характера, характерного графического исполнения (пункт 1 статьи 6 Закона, пункт 2.3.1 Правил).

В Палату по патентным спорам 14.09.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005727512/50, доводы которого сводятся к следующему:

- в результате экспертизы заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №№ 239858, 122439, 167929, по заявкам №№ 2005720047, 2005720046, 2005720044 и 2005716981, в решении приведены первые два товарных знака;

- буквы «РС» являются составной, неотъемлемой частью заявленного обозначения «Эксперт-РС» и придают ему различительную способность;

- заявитель считает, что заявленные услуги 35 класса МКТУ: «менеджмент в сфере бизнеса; продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли» являются неоднородными услугами 35 класса МКТУ: «оффисная служба; машинописные работы; деловые операции, консультации профессиональные в области деловых операций» противопоставленных регистраций;

- заявитель является владельцем товарного знака по свидетельству №276053, имеющего более ранний приоритет, чем противопоставленный товарный знак по свидетельству № 239858. Кроме того, заявитель является владельцем еще 11 товарных знаков со словесными элементами «Эксперт/Expert», а также зарегистрировано обозначение «Expert-РС» по заявке № 2005727515/50.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки свидетельств и заявок №№ 239858, 122439, 167929, 2005720047, 2005720046, 2005720044, 2005716981.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать недействительным решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ: «менеджмент в сфере бизнеса; продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (28.10.2005) заявки №2005727512/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанные Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с требованиями пункта 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 имеющими 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.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буквы «Э», «Р» и «С» - заглавные.

Элемент «РС» сам по себе представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера, т.е. он не обладает различительной способностью. Поскольку законодательством не предусмотрена дискламация элементов, не обладающих различительной способностью, а указанный элемент входит в знак в качестве составной части, в связи с чем анализу подлежит обозначение в целом, вывод экспертизы о неохраноспособности элемента «РС» на основании пункта 1 статьи 6 Закона следует признать неправомерным.

Противопоставленный знак [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ: «офисная служба; машинописные работы».

Противопоставленный знак [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ: «деловые операции; консультации профессиональные в области деловых операций».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе элемент «Эксперт», что обуславливает ассоциирование знаков в целом. Наличие элемента «РС» не приводит к иному восприятию заявленного обозначения, что позволяет его признать несущественным.

Относительно однородности товаров заявленного и противопоставленных [1 – 2] перечней следует отметить следующее.

Анализ определений (<http://slovari.yandex.ru>) услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Офисная служба – это обеспечение рабочих мест предприятия оборудованием и вспомогательными материалами, распределения коммуникаций (почта, курьерская пересылка, телефонная справочная, и т.д.), разгрузки основных служб от рутинной работы.

Машинописные работы – это набор текста, создание, редактирование и импортирование графических объектов, формул и т.д.

Менеджмент – это: 1) совокупность принципов, форм, методов, приемов и средств управления производством и производственным персоналом с использованием достижений науки управления. Основная цель менеджмента — достижение высокой эффективности производства, лучшего использования ресурсного потенциала предприятия, фирмы, компании; 2) руководство предприятия, фирмы, руководящий орган.

Деловые операции - коммерческие сделки, связанные с производством, обменом и использованием продуктов и услуг; с распределением и перераспределением добавленной стоимости, созданной производителями товаров и услуг; с перераспределением сбережений и изменением финансовых активов и пассивов.

Таким образом, услуги «менеджмент в сфере бизнеса; продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли» заявленного обозначения нельзя признать однородными услугам: «офисная служба; машинописные работы; деловые операции, консультации профессиональные в области деловых операций» противопоставленных товарных знаков.

Очевидно, что каждая услуга оказывается в различных целях: 1. организация работы в офисе; 2. заключение сделок; 3. конечная цель бизнеса – продвижение товаров и с этой целью выработка стратегии предприятия. Это приводит к различному кругу потребителей услуг, условиям их оказания.

Таким образом, установленная неоднородность услуг 35 класса МКТУ обуславливает вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии

заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является неправомерным.

Коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание наличие исключительных прав у заявителя на товарный знак по свидетельству № 276053 в отношении таких услуг 35 класс МКТУ как: «менеджмент в сфере бизнеса; сбыт товара через посредников».

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.09.2007, отменить решение экспертизы от 26.06.2007 и зарегистрировать обозначение «Эксперт-РС» по заявке №2005727512/50 в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

(511)

35 менеджмент в сфере бизнеса; продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.