

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 29.07.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «Эксперт-Ретейл», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.01.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2005727840/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2005727840/50 с приоритетом от 01.11.2005 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Expert-service», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

На основании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.01.2008 заявленное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ. В отношении услуг 37 класса МКТУ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №744863, содержащим словесный элемент «expert», в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

В возражении от 29.07.2008, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а именно: прекращением правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации №744863.

К возражению приложена копия решения Палаты по патентным спорам от 22.05.2008 на 5 л.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.11.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой словесный элемент «Expert-service», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Противопоставленный знак по международной регистрации №744863 является комбинированным. Знак содержит словесный элемент «expert», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, а также изобразительный элемент, который расположен после словесного и выполнен в виде круга, в который вписана стилизованная шестиконечная звезда.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации установлено, что они являются сходными, поскольку имеет место фонетическое и семантическое сходство их словесных элементов.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленной международной регистрации по звуковому критерию обусловлено совпадением словесного элемента «expert», что свидетельствует о фонетическом вхождении словесного элемента противопоставленной регистрации в заявленное обозначение.

Кроме того, в сравниваемых обозначениях совпадает семантически тождественный элемент «expert», который переводится с английского языка «эксперт», то есть - специалист, который за годы обучения и практической деятельности научился эффективно решать задачи, относящиеся к конкретной предметной области.

Однородность услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, и сходство самих обозначений свидетельствуют о

сходстве их до степени смешения в отношении однородных услуг и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, поскольку на дату принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №744863 досрочно прекращена полностью в связи с неиспользованием, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленной регистрации до степени их смешения в отношении однородных услуг, правомерно указанный в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.07.2008, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.01.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005727840/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

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

(511)

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли.

37 - ремонт, предпродажное и послепродажное техническое обслуживание и установка бытовых электроприборов, аппаратуры и устройств, стиральных машин (для белья), морозильных камер, холодильников, кухонного оборудования, воздухоочистителей, кондиционеров, кухонных машин, электроплит, печей, электроприборов; ремонт, предпродажное и послепродажное техническое обслуживание аппаратуры для видеозаписи, звукозаписи, воспроизведения видеозаписи звукозаписи (звука), телевизоров, телефонных аппаратов, радиотелефонов, радиоприемников, вычислительных устройств (компьютеров), электронных записных книжек, ноутбуков, периферийных устройств вычислительных машин, печатающих устройств (принтеров), графопостроителей (плоттеров), сканеров и считывающих устройств, процессоров (центральные блоки обработки информации), манипуляторов типа "мышь" (оборудование для обработки информации), а также модемов, факсмодемов, дисплеев, мониторов (оборудование), пультов управления, блоков памяти для вычислительных машин, устройств с обязательным использованием телевизионных приемников для игр, развлечений, аудио- и видеоприемников, проекционных аппаратов, киноаппаратов и видеокамер, аппаратуры электрической для наблюдения и контроля, устройств для обработки информации, переговорных устройств, коммуникаторов и мини атс, коммутационных аппаратов электрических, станций радиотелефонов и аппаратов внутренней связи, копировальных аппаратов и машин, светокопировальных аппаратов, бытовых мультимедийных и интерактивных устройств, кухонных процессоров, телефаксов, устройств считывания штриховых кодов, машин для подсчета и сортировки денег, тест-процессоров; ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; ремонт аппаратов для усиления и передачи звука, электропроигрывателей, микрофонов, электрических преобразователей, электрических регулирующих устройств, регуляторов освещения, электросчетчиков, электрополотеров, пылесосов, пылеуловителей, электроутюгов, счетных машин, микроволновых печей, фенов, фотоаппаратов и экспонометров, приборов и устройств для регистрации (записи) времени, электрических кофемолок, миксеров, машин для мойки посуды, мельниц для дробления, бытовых сбивалок и соковыжималок.

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