

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 20.12.2006, поданное Закрытым акционерным обществом "Экспоцентр" (далее - заявитель), на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 09.10.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004729320/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2004729320/50 с приоритетом от 17.12.2004 является - Закрытое акционерное общество "Экспоцентр".

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака "заявлено изобретенное словесное обозначение "EXPOCENTR" (ЭКСПОЦЕНТР), являющееся частью фирменного наименования организации заявителя. Словесное обозначение выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами в латинице".

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Заявитель считает, что заявленное обозначение "EXPOCENTR" приобрело различительную способность в результате длительности его использования до даты приоритета рассматриваемой заявки. В связи с чем, к материалам заявки приложены следующие документы:

- информационные данные сети Интернет, Яндекс на 12 л. [1];
- справка об истории Экспоцентра за № 01/4-61 от 02.05.2006 на 8 л. [2];
- справка об основных выставочных данных ЗАО "Экспоцентр" с 1977 по 2005 на 40 л. [3];
- приказ о создании центра международной торговли и научно-технических связей "ЭКСПОЦЕНТР" ТПП СССР от 13.01.1977 на 2 л. [4];
- справка об интенсивности использования обозначения "Exposentr" на 10 л. [5];

- выписка из газет за 2006 г. на 4 л. [6];

- билет № 102 члена Российского союза промышленников и предпринимателей АО "ЭКСПОЦЕНТР" за март 1992; сертификат члена Московской торгово-промышленной палаты за № 123-021 от 03.09.1993 АО "Экспоцентр"; сертификат члена Гильдии выставочно-ярмарочных организаций от 30.01.2003 на 8 л. [7];

- дипломы о качестве проведения дегустационного конкурса на ярмарке "ПРОДЭКСПО-2000" и мебельной выставки "МЕБЕЛЬ-2004" ЗАО "Экспоцентр" на 3 л. [8];

- сертификаты выставочных мероприятий ЗАО "Экспоцентр" за 1993, 1997, 1998, 2000 г., которым присвоен Знак Союза выставок и ярмарок на 38 л. [9];

- дипломы за 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 о награждении ЗАО "ЭКСПОЦЕНТР" и его руководства за значительный вклад в развитие выставочно-ярмарочной деятельности в России; создание, построение и продвижение брендов; за вклад в формирование делового имиджа Российской Федерации; за подготовку, организацию и проведение выставок перерабатывающего оборудования, а также, выставки "Мебель"; за продвижение продукции лесопромышленного комплекса; за сотрудничество и поддержку позиций отечественного дизайна; за вклад в развитие Московской Торгово-промышленной палаты; за поддержку отечественных производителей; за участие в выставке "Таможенная служба 2001", "Таможенная служба 2004"; за вклад в развитие российской хлебопекарной промышленности; а также, дипломы лидера российских выставок и дипломы за активное участие в выставочной деятельности России и за хорошую организацию и проведение Международных ярмарок на 44 л. [10];

- информационное письмо за № 09 от 10.05.2006 и отчет об опросе потребителей выставочно-ярмарочных услуг ЗАО "ЭКСПОЦЕНТР" по вопросу известности обозначений "ЭСЦЕНТР", "EXPOCENTR" на 8 л. [11];

- выставки ЗАО "ЭКСПОЦЕНТР", получившие знак "ufi" (The Global Association of the Exhibition Industry) за январь 2005, февраль 2006 и 22.03.2004 на 14 л. [12].

Решение экспертизы от 09.10.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении указанного перечня товаров (услуг) мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520 - I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002г. (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован следующими доводами:

1. Заявленное обозначение "EXPOCENTR" является транслитерацией буквами русского алфавита слова "ЭКСПОЦЕНТР", образованного путем простого соединения общепринятого сокращения "экспо", являющегося русской транслитерацией сокращения "ехро" (англ.) "экспозиция" и слова "центр" – место сосредоточия какой-либо деятельности, учреждений и т.п. (Н.Т. Бунитович и др. "Краткий словарь современных понятий и терминов", М., Республика, 1995, стр. № 469, Интернет <http://lingvo.yandex.ru>). На основании изложенного, заявленное обозначение "EXPOCENTR" не обладает различительной способностью и представляет собой общепринятое наименование организации.
2. Представленные в ответе за № R0470793/11ru от 10.07.2006 заявителем материалы экспертиза сочла неубедительными для признания приобретения заявленным обозначением различительной способности как средства индивидуализации товаров и услуг конкретного лица. Данное мнение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение используется различными производителями,

оказывающими услуги, однородные заявленным (см. данные сети Интернет <http://www.expometeor.com>; <http://www.southexpo.ru>; <http://www.expantey.ru>; <http://expocenter.kiev.ua/ukr>).

В возражении от 20.12.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

1. Заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате использования в гражданском обороте как средства индивидуализации в отношении товаров и услуг.

2. Заявитель является дочерней фирмой Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации, одним из приоритетных направлений которой является выставочно-ярмарочная деятельность.

3. Заявитель является крупнейшим организатором международных, иностранных выставок в России и за рубежом с 46-летним опытом работы. Ежегодно на выставочном комплексе заявителя проходят более 90 выставок и ярмарок различного масштаба и значимости.

4. Заявитель является учредителем и членом Международного Союза выставок и ярмарок (МСВЯ) с 1991 г.; 18 выставок заявителя сертифицированы и имеют знак МСВЯ; заявитель является организатором российских экспозиций на Всемирных выставках («ЭКСПО-92», Испания; «ЭКСПО-93», Корея и т.д.), является членом Всемирной ассоциации выставок индустрии (UFI) и членом Международной выставочной Ассоциации («InterExpo»), Международной ассоциации конгрессов и конференций («ИССА») и конгрессных центров («AIPC»).

5. Заявленное обозначение «EXPOCENTR» представляет собой транслитерацию слова «ЭКСПОЦЕНТР», используется совместно с вариантом на русском языке.

6. С 1977 г. (с момента создания хозрасчетного объединения «ЭКСПОЦЕНТР») в СССР международные и иностранные выставки, имеющие торгово-промышленную направленность, проводились заявителем. Заявитель также

занимался организацией симпозиумов и оказанием услуг внешнеторгового характера, связанных с проведением указанных выставок.

7. Широкая выставочная заявителя привела к расширению географии проведения ярмарок и выставок: столица бывших союзных республик, Хабаровск, Находка, Киев, Ереван и т.д., что способствовало созданию филиалов.

8. Об известности заявленного обозначения свидетельствуют многочисленные дипломы и сертификаты, награды. Согласно исследованию в выставках, проведенных заявителем, только в 2003-2004 приняло участие около 22 000 и 25 000 организаций соответственно. Согласно справке МСВЯ в 2003-2004 заявитель являлся крупнейшим организатором выставок в Российской Федерации.

9. Транслитерация заявленного обозначения буквами русского алфавита употребляется в словарях с добавлением «в Москве», что подтверждает идентификацию обозначения и московской организации.

10. Круг деловых партнеров заявителя постоянно расширяется, в их числе Торгово-промышленная Палата Российской Федерации (заявитель входит в систему Палаты), Министерство внутренних дел России, Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства, Московское правительство и Мэрия г. Москвы и т.д. Среди зарубежных партнеров заявителя – институт внешней торговли Италии, Французский комитет экономических мероприятий за рубежом, Датский экспертный Совет, Польская хозяйственная палата, Палата экономики Австрии и т.д.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены документы, часть из которых повторяет ранее приведенные материалы и новые документы:

- диплом за организацию мебельной выставки «Мебель-2004» на 1 л. [13];
- информационные данные сети Интернет, касающиеся заявителя, и обозначений «ЭКСПОЦЕНТР», «EXPOCENTR» на 114 л. [14];
- свидетельство аудиторской проверки статистических показателей выставки "Мебель-2006" на 2 л. [15];

- журнал "ЭКСПО ВЕДОМОСТИ" № 6, 2006, журнал "RUSSIAN BUSINESS GUIDE" за апрель 2007, каталог "Об итогах работы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в 2002-2006" за 2006, буклет "Выставки Москвы" за 2007, из Российской газеты от 05.12.2006 и от 18.04.2007 на 8 стр. [16];
- копия Орфографического словаря на 2 стр. [17];
- выставки ЗАО "ЭКСПОЦЕНТР", получившие знак "ufi" (The Global Association of the Exhibition Industry) за март 2007, ноябрь 2006 и сертификаты "ICCA" за 2007 на 6 л. [18];
- дипломы ЗАО "ЭКСПОЦЕНТР" "Золото за качество 2006", "Лидер экономического развития" от 07.10.2006 и от 25.11.2006, "СУПЕРБРЭНД" за 2005, "Лидер экономики России" за 2006, 2005, "За официальное спонсорство конкурса" за 2005, "За вклад в формирование позитивного делового имиджа" за 2005, "Продвижение качества", 2006, "Лидер экономического роста", 2006, "Лучший налогоплательщик России", 2006 на 8 л. [19].

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы от 09.10.2006 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров (услуг) по заявке № 2004729320/50.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.05.2007, заявителем было представлено заявление, в котором он ограничил объем притязаний до следующего перечня услуг 35 класс МКТУ "организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях" и до следующих услуг 41 класса МКТУ "организация культурно-просветительных мероприятий; организация выставок с культурно-просветительной целью".

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

С учетом даты (17.12.2004) поступления заявки № 2004729320/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Правилами ТЗ установлено следующее: к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться в частности, общепринятые наименования, в том числе, общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры (пункт 2.3.1 Правил ТЗ).

Заявленное на регистрацию словесное обозначение "EXPOCENTR" выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно перечню услуг, ограниченному заявителем, правовая охрана испрашивается для услуг 35 и 41 классов МКТУ, связанных с организацией выставок и ярмарок.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение "EXPOCENTR" фонетически тождественно оригинальной части фирменного наименования организации заявителя.

Согласно справочным изданиям, заявленное обозначение, исполненное буквами латинского алфавита, не имеет перевода на русский язык. Транслитерацией буквами кириллического алфавита заявленного обозначения

является слово "ЭКСПОЦЕНТР", представляющее собой сложносоставное слово, образованное путем простого соединения приставки "ЭКСПО" и слова "ЦЕНТР". Приставка "ЭКСПО" образована от английского слова "expo", означающего "экспозиция, выставка, ярмарка". Слово "ЦЕНТР" означает место средоточия какой-либо деятельности. Семантическое определение "экспоцентра" подразумевает место для проведения выставок/ярмарок.

Вывод экспертизы о соотношении заявленного обозначения с обозначениями, не обладающими различительной способностью и представляющими собой общепринятое наименование организации, обусловлен также наличием в сети Интернет информации о различных предприятиях, оказывающих услуги, однородные заявленным, и сопровождаемые словом "ЭКСПОЦЕНТР".

Кроме того, данный вывод экспертизы о соотношении заявленного обозначения с общепринятым наименованием организации подтверждается включением элемента "экспоцентр" в обозначения, используемые в качестве средства индивидуализации для маркировки услуг, однородных заявленным.

Исполнение заявленного обозначения "EXPOCENTR" буквами латинского алфавита приводит к его неоднозначному восприятию потребителем. В данном случае, чтобы отнести заявленное обозначение "EXPOCENTR" к общепринятому наименованию организации необходимы дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации. При этом следует отметить, что заявленное обозначение "EXPOCENTR" не имеет перевода на русский язык с иностранных языков, в связи с чем, обладает фантазийным характером в отношении испрашиваемого перечня услуг. Составляющая "CENTR" заявленного обозначения, несмотря на фонетическое тождество со словом "центр", не обладает определенной семантикой, поскольку данное смысловое значение подтверждает английское слово "centre" (см. В.К. Мюллер. Большой англо-русский словарь в новой редакции: 210 000 слов, словосочетаний, идиоматических выражений. Изд.

3-е, доп. и исправ. – М.: Цитадель – трейд: ЛАДА: РИПОЛ КЛАССИК, 2005, стр. № 120).

Таким образом, мнение экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения "ЕХРОСЕНТР" требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона, как не обладающего различительной способностью и представляющего собой общепринятое наименование организации является неправомерным.

Коллегией Палаты по патентным спорам приняты также во внимание следующие обстоятельства.

Согласно представленным материалам [2;3;5;15] деятельность заявителя касается организации выставок, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Сведения об объемах проводимых выставок и ярмарок [3], территориях, где проводились выставки различного назначения, тематики [3]; длительности использования [2-4]; сведения о публикациях в открытой печати [6,16] и размещение информации в сети Интернет [1,14] касаются использования оригинальной части фирменного наименования предприятия заявителя и его области деятельности относительно организации выставок/ярмарок.

Многочисленные награды, дипломы и сертификаты [7-10,12,13,18,19] свидетельствуют об идентификации организации заявителя в выставочно-ярмарочной деятельности, что подтверждает известность заявителя.

Длительность использования отличительной части фирменного наименования организации заявителя привела к упоминанию о ней с указанием географии происхождения (г. Москва) в справочной литературе [17].

Представленные материалы [2,5,11] свидетельствуют об использовании заявленного обозначения заявителем как средства индивидуализации перечня услуг 35, 41 классов МКТУ до 2004 года. При этом известность заявленного обозначения в отношении услуг, связанных с выставками, и оказываемых заявителем, подтверждается данными опроса [11] до даты приоритета 17.12.2004.

Длительное и интенсивное использование, а также известность потребителю на дату подачи заявки № 2004729320/50 отличительной части фирменного наименования организации заявителя в выставочно-ярмарочной деятельности привели, в данном случае, к неразрывной четкой связи между средством индивидуализации юридического лица-заявителя (фирменное наименование) и средством индивидуализации услуг (заявленное на регистрацию обозначение), оказываемых заявителем.

На основании изложенного, в целом заявленное обозначение "EXROCENTR" приобрело дополнительную различительную способность, то есть оно узнаваемо потребителем в четкой связи с производителем оказываемых услуг. Следовательно, оно выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака, а именно, способствует различению услуг 35 и 41 классов МКТУ, в отношении которых оно используется заявителем.

Учитывая масштабность и интенсивность использования фирменного наименования заявителя, а также применение заявителем заявленного обозначения (в том числе, до даты подачи заявки № 2004729320/50) как средства индивидуализации выставочно-ярмарочных услуг, его известность потребителю, территории проводимых выставок и ярмарок, как в Российской Федерации, так и за рубежом, рекламную кампанию позиционируемых услуг в средствах массовой информации, коллегия Палаты по патентным спорам сочла вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.1 Правил ТЗ, неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.12.2006, отменить решение экспертизы от 09.10.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня услуг:

Форма 81.1

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

- 35 - организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях.
- 41 - организация культурно-просветительных мероприятий; организация выставок с культурно-просветительной целью.