

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.06.2012, поданное компаниями: Lankova Ventures Ltd c/o Trident Trust Company, Британские Виргинские Острова и FP Group AG, Швейцария, (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №432851, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2009717859 с приоритетом от 24.07.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.03.2011 за №432851 в отношении товаров 08, 20, 21, 24, 28 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя РУМЕЛЛА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Кипр (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «homex home: expert», в котором слово «homex» выполнено объемными буквами, остальные слова - стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.06.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №432851, мотивированное несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение является правообладателем серии ранее зарегистрированных товарных знаков, объединенных общим элементом «Expert /Эксперт» (свидетельства: №276526, №321490, №315574, №315573, №329696, №329695, № 328679, № 321491, № 321489, № 320308, № 304627, № 293084, № 278726, № 276053, № 386082, № 386081, № 287668, № 304626, № 276525 ЭКСПЕРТ), зарегистрированных, в том числе для услуг 35 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак №432851 является сходным до степени смешения с серией товарных знаков (указанных выше) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ в силу фонетического и семантического тождества элементов «Expert» (оспариваемого знака) и «Expert /Эксперт» (противопоставленных знаков), а также их визуального сходства;

- сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ однородны, так как имеют один и тот же круг потребителей, назначение;

- поскольку лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «Expert», оспариваемый товарный знак, также включающий словесный элемент «Expert», может быть воспринят как один из вариантов указанной серии;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что торговая марка «ЭКСПЕРТ» - это сеть принадлежащих ему магазинов электроники. Первые магазины под маркой «Эксперт» открылись в феврале 2004 года и в настоящее время стали широко известны российскому потребителю;

- в этой связи потребитель, видя магазин под вывеской с оспариваемым товарным знаком «homex home:expert», решит, что данный магазин принадлежит к сети магазинов лица, подавшего возражение, тем самым будет введен в заблуждение относительно производителя услуг;

- до даты (24.07.2009) приоритета оспариваемой регистрации, у российского потребителя имелось устойчивое мнение о том, что услуги, маркированные обозначением со словесным элементом «EXPERT /Эксперт» оказываются лицом, подавшим возражение;

- кроме того, Роспатентом ранее уже было прекращено действие товарных знаков по свидетельству № 367617 «Key-one-Expert» (решение ППС от 04.12.2009) и свидетельству № 255873 «baby expert» (решение ППС от 08.12.2006) как сходных до степени смешения с вышеуказанной серией товарных знаков;

- для регистрации товарного знака «Автоэксперт» по свидетельству №326231 на имя ООО «ДиДжей Рус» в 2007 году было заключено соглашение на право регистрации товарного знака между правообладателем серии товарных знаков (указанных выше) и ООО «ДиДжей Рус».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №432851 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта ФИПС регистраций №№: 321490, 315574, 315573, 329696, 329695, 328679, 321491, 321489, 320308, 304627, 293084, 278726, 276053, 386082, 386081, 287668, 304626, 276525 – (1);

- информация с сайта сети магазинов «Эксперт» – (2);

- копия решения ППС по товарным знакам по свидетельствам №255873, №367617 – (3);

- копия соглашения на право регистрации товарного знака по свидетельству №326231 – (4);

- информация с сайта Интернета home-ex.ru – (5);

- словарные статьи – (6).

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 22.06.2012, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения, по всем признакам сходства сравниваемых обозначений:

- оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание, в котором слово «homex» является фантазийным и занимает в знаке доминирующее положение;

- по мнению правообладателя, словосочетание «homex home: expert» может быть переведено как «хомекс дом: эксперт», тем самым имеет семантику отличную от противопоставленных знаков;

- визуально сравниваемые знаки несходны за счет использования в их написании разных шрифтов;

- регистрация оспариваемого знака не может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №432851.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (24.07.2009) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №432851 включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 расположение, 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 определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №432851 – [1] представляет собой словесное обозначение «homex home: expert», в котором слово «homex» выполнено объемными буквами, остальные слова - стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку [1] предоставлена, в частности отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленные знаки: «ЭКСПЕРТ» по свидетельству №276525 – [2]; «ЭКСПЕРТМОБАЙЛ» по свидетельству №293084 – [3]; «ЭКСПЕРТ - СЕРВИС» по свидетельству №386081 – [4]; «Эксперт.ру» по свидетельству №329695 – [5]; «ЭкспертКом» по свидетельству №321489 – [6]; «Эксперт-Тел» по свидетельству №315574 – [7]; «ЭКСПЕРТ КОМПЬЮТЕРС» по свидетельству №304626 – [8]; представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные знаки: «EXPERT» по свидетельству №276526 – [9]; «EXPERT - SERVICE» по свидетельству №386082 – [10]; «Expert - PC» по свидетельству №328679 – [11]; «Expert - HiFi» по свидетельству №321491 – [12]; «Expertcom» по свидетельству №321490 – [13]; «Expert-tel» по свидетельству №315573 – [14]; «Expert.ru» по свидетельству №329696 – [15]; «EXPERT COMPUTERS» по свидетельству №304627 – [16]; представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по свидетельству №278726 – [17] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «EXPERT LINE», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде тонкой волнистой линии.

Противопоставленный знак по свидетельству №287668 – [18] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ЭКСПЕРТ» и «Лучшее из возможного» - неохраняемый элемент знака, выполненные буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде двойного круга, внутри которого расположено стилизованное изображение звезды.

Противопоставленные знаки: «ЭКСПЕРТ EXPERT» по свидетельству №276053 – [19]; «Эксперт – HiFi» по свидетельству №320308 – [20] представляют собой словесные обозначения, состоящие из двух слов, выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита.

Правовая охрана знакам [2-20] предоставлена, в частности отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечнях свидетельств.

Оспариваемый товарный знак включает три словесных элемента. Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, слово «homex» не имеет перевода, то есть является фантазийным; слово «home» в переводе с основных языков мира имеет значение дом, жилище; слово «expert» - соответствует смысловому значению русского слова эксперт (знаток, специалист в какой-либо области), см. <http://lingvo.yandex.ru>.

Учитывая фантазийный характер слова «homex», а также графическую конструкцию знака (все слова выполнены разными по толщине шрифтами, слова «home» и «expert» разделены знаком «двоеточие»), не представляется возможным признать довод заявителя о том, что заявленное обозначение представляет собой словосочетание, правомерным. Этим обусловлено проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

Противопоставленные знаки [2-20] представляют собой серию знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение. Словесный элемент «ЭКСПЕРТ» / «EXPERT» содержится во всех противопоставленных знаках и положен в основу серии знаков одного правообладателя.

Анализ сопоставляемых обозначений показал следующее.

Оспариваемый товарный знак [1] содержит в своем составе словесный элемент «EXPERT» фонетически и семантически тождественный словесному элементу «ЭКСПЕРТ» / «EXPERT» противопоставленных знаков [2-20].

Таким образом, включение в оспариваемый знак в качестве самостоятельного элемента, обладающего индивидуализирующей способностью, словесного элемента «EXPERT», которое входит в состав товарных знаков лица, подавшего возражение, обуславливают вывод об ассоциации обозначений в целом.

Кроме того, следует отметить, что наличие девятнадцати знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, в которых словесный элемент «ЭКСПЕРТ» / «EXPERT» несет основную индивидуализирующую нагрузку, свидетельствует о высокой вероятности ассоциирования оспариваемого товарного знака, включающего словесный элемент «EXPERT», с принадлежащими лицу, подавшему возражения, знаками и восприятие его как знака серии противопоставленных знаков [2-20].

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ являются однородными, поскольку относятся к одному роду услуг, имеют одно назначение, один круг потребителей.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков и однородность услуг 35 класса МКТУ позволяют коллегии Палаты по патентным спорам признать, что утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №432851 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Указанные выше смысловые значения словесных элементов, входящих в состав оспариваемого знака [1], позволяют констатировать, что само по себе обозначение «homex home:expert» не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем или свойствами товаров, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Однако анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал, что они не содержат документального подтверждения довода о введении потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги при восприятии оспариваемого товарного знака.

В силу указанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 22.06.2012, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №432851 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.