

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

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 19.06.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «МЕТТЭМ-Технологии», Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011705637, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011705637 с приоритетом от 01.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 и 21 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «EXPERT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 10.10.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное тем, что заявленное обозначение воспроизводит наименование, уже используемое Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма Ратна», для маркировки товаров, однородных заявленным.

Кроме того, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано, в качестве товарного знака так как оно сходно до степени смешения с товарными знаками:

- по свидетельству № 239858 с приоритетом от 01.11.1999, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Коллектив Редакции Эксперт» в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ [1];

- по свидетельству № 415764 с приоритетом от 19.10.2009, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Диамант», в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.06.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является одним из крупнейших производителей товаров 11 и 21 классов МКТУ, маркированных обозначением «Барьер»;

- заявленное обозначение используется исключительно совместно с ранее зарегистрированным товарным знаком «Барьер»;

- производство представляет собой современный производственный комплекс полного цикла;

- заявитель сотрудничает с мировыми лидерами в различных областях производства материалов и техники HITACHI, MITSUBISHI RAYON Co Ltd.;

- противопоставленный товарный знак не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех заявленных товаров 11 и 21 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (01.03.2011) приоритета заявки №2011705637 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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;

В соответствии с пунктом 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Заявленное обозначение представляет собой слово «EXPERT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «EXPERT» в переводе на русский язык означает эксперт, специалист в какой либо области, производящий экспертизу, например судебную экспертизу (См. [yandex.slovari.ru](http://yandex.slovari.ru)). Очевидно, что в отношении товаров, для которых испрашивается регистрация, заявленное обозначение изначально не несет в себе информации, способной породить ложные или не соответствующие действительности представления о товаре или его производителе.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя возникает в том случае, если в гражданском обороте уже присутствуют однородные товары, маркированные таким же обозначением, произведенные другим производителем.

Согласно общедоступным сведениям сети Интернет <http://www.filterwater.ru/filtry-expert-novaya-voda.html>, <http://www.filter.ru/index.php> Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Ратна» начало разработку нового вида фильтров, маркированных обозначением «Expert», начиная с 2010 года, то есть до даты приоритета заявки. Уже в феврале 2011 года новая линейка продукции «Expert» была впервые публично представлена на профильной выставке Aqua-Therm Moscow 2011. Данная компания производит бытовые фильтры для воды под коммерческим обозначением «Новая вода». Указанная информация подтверждается данными, содержащимися в обращениях в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, представленных компанией ООО «Фирма «Ратна».

Материалов, опровергающих вышеуказанную информацию, заявителем не представлено.

Коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о неправомерности мотивов для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, изложенных в заключении экспертизы.

Что касается не соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Заявленное словесное обозначение «EXPERT» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из оригинально выполненного буквами латинского алфавита словесного обозначения «TOOLS Expert!», правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

В связи с тем, что правовая охрана товарного знака [1] решением Арбитражного суда г.Москвы от 09.04.2013 досрочно прекращена в отношении товаров «устройства водораспределительные и санитарно-технические», ссылка на противопоставленный товарный знак [1] снимается.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак сближает включение в их состав фонетически тождественного элемента «EXPERT». Вместе с тем, они не являются фонетически сходными за счет наличия в противопоставленном товарном знаке отчетливо произносимого элемента «TOOLS», состоящего из 5 букв, что значительно отличает буквенный состав сравниваемых знаков.

Смысловое отличие сравниваемых обозначений также обусловлено присутствием в противопоставленном товарном знаке элемента «TOOLS», который в переводе с английского языка означает «инструменты», и в целом товарный знак воспринимается как «Эксперт по инструментам».

При этом необходимо указать, что слово «EXPERT» входит в состав ряда товарных знаков, зарегистрированных, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ на имя разных лиц, содержащих словесный элемент «EXPERT»: «MOONGOOSE Expert» (св-во № 175621); «Digital Expert» (св-во № 212876); «Expert line» (св-во №278726); «HOMEXPERT» (св-во № 422029); «STEAM EXPERT» (св-во №475447), «GLOS illumination expert» и др. Указанное включение слова «EXPERT» в состав товарных знаков, свидетельствует о том, что оно обладает слабой различительной способностью.

В отношении графического признака сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения имеют существенные визуальные различия за счет разной графической проработки и восприятия в целом.

На основании проведенного анализа коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несхождении заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №415764.

Ввиду того, что сравниваемые обозначения являются несходными, анализ однородности не проводился.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса не подтверждается коллегией палаты по патентным спорам.

В палату по патентным спорам 08.10.2013 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что компания ООО «Фирма «Ратна», относительно которой регистрация заявленного обозначения была признана ложной или способной ввести потребителя в заблуждение, получила правовую охрану на тождественные обозначения (св-во 491063, 491064) с более поздним приоритетом, чем заявка №2011705637. Заявитель планирует оспорить указанные товарные знаки.

Заявителем также представлены материалы, доказывающие его деятельность по производству фильтров для воды, маркированных обозначением «EXPERT».

Коллегия палаты по патентным спорам в отношении доводов особого мнения отмечает следующее.

Намерение оспорить товарные знаки не опровергает вывода о введении потребителя в заблуждение.

Что касается представленных дополнительных материалов, то они датированы 2012 годом, в то время как установленная дата начала производства фильтров «EXPERT Новая вода» ООО «Фирма Ратна» является 2010 год, и, следовательно, данные материалы не влияют на вывод палаты по патентным спорам.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 19.06.2013, оставить в силе решение Роспатента от 10.10.2012.**