

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

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, рассмотрела возражение от 04.04.2012, поданное ООО «РусХОЛТС», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.01.2012 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010724407, при этом установлено следующее.

Обозначение «EXPERT» по заявке № 2010724407 с приоритетом от 27.07.2010 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 04, 12, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «EXPERT», выполненный оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита белого цвета на фоне черного прямоугольника со скошенными углами и окантовкой по краю. Справа внизу от словесного элемента выполнен знак ®.

Решение Роспатента от 30.01.2012 о государственной регистрации товарного знака «EXPERT» по заявке №2010724407 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 04, 21 и части товаров классов МКТУ.

В отношении другой части товаров 03 и товаров 12 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения товарным знаком «Эксперт» по свидетельству №389984 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ и товарным знаком «EXPERT» по свидетельству №416054 в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ, ранее зарегистрированных на имя других лиц.

В возражении от 04.04.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель указал следующее.

Заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 389984 заключили договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №389984 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, который был зарегистрирован в Роспатенте 29.03.2012 за №РД009844.

В результате регистрации договора на имя заявителя было оформлено свидетельство №458049 на товарный знак «ЭКСПЕРТ» в отношении товаров 03 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.01.2012 и зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке №2010724407 в отношении товаров 03, 04, 21 классов МКТУ.

К возражению приложены документы, подтверждающие переход права на товарный знак «ЭКСПЕРТ» в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя заявителя.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.07.2010) поступления заявки №2010724407 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.05.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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 по заявке №2010724407, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «EXPERT», выполненный оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита белого цвета на фоне черного прямоугольника со скошенными углами и окантовкой по краю. Справа внизу от словесного элемента выполнен знак ®.

Решение Роспатента от 30.01.2012 основано на наличии сходного до степени смешения с заявленным обозначением «EXPERT» товарного знака «ЭКСПЕРТ» по свидетельству №389984 на основании фонетического и семантического тождества их словесных элементов и однородности товаров 03 класса МКТУ, в

отношении которых испрашивается регистрация и зарегистрирован
противопоставленный товарный знак.

Вместе с тем, в результате регистрации 29.03.2012 в Роспатенте договора №РД0096844 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №389984 в отношении товаров 03 класса МКТУ, было оформлено свидетельство №458049 на товарный знак «ЭКСПЕРТ» в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, правообладателем которого является заявитель.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №389984 более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2010724407 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 04.04.2012, изменить решение Роспатента от 30.01.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010724407.