

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия 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, поступившее 20.04.2018, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1301889, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «**EXEL**» с конвенционным приоритетом от 07.09.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 07.03.2016 за №1301889 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ на имя Exel Composites Oyj, Uutelantie 24B, FI-52700 Mäntyharju, Finlande (далее – заявитель).

Роспатентом 04.12.2017 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1301889 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Указанное решение подтверждает предварительное решение Роспатента от 03.04.2017, согласно которому знак по международной регистрации №1301889 в отношении товаров 28 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком «EXEL» по свидетельству №209573 с приоритетом от 16.02.1998, который ранее был зарегистрирован на имя компании Эксел Ой, П.О.Бокс 29, ФИН-52701 Мантихарью, Финляндия, в том числе, в отношении

товаров 28 класса МКТУ, признанных однородными товарам 28 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1301889.

В возражении, поступившем 20.04.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что в настоящее время в регистрацию противопоставленного товарного знака внесены изменения, в результате которых наименование и адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №209573 совпадают с наименованием и адресом заявителя по международной регистрации №1301889. То есть исключительное право на противопоставленный товарный знак по свидетельству №209573 принадлежит заявителю.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1301889 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (07.09.2015) правовая база для оценки знака по международной регистрации №1301889 охраноспособности знака 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил).

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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1301889 представляет собой словесное обозначение «**EXEL**», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1301889 в отношении товаров 28 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака «EXEL» по свидетельству №209573, ранее зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

А именно, согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в наименование и адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №209573 внесены изменения, в соответствии с которыми в настоящее время правообладателем данного товарного знака является Эксел Композитс Оюй, Уутелантие 24Б,52700 Мянтюхарью, Финляндия (сведения опубликованы 12.04.2018).

Таким образом, заявителем знака по международной регистрации №1301889 и правообладателем противопоставленного товарного знака является одно и то же юридическое лицо.

В этой связи основания для учета товарного знака по свидетельству №209573 в качестве препятствия для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1301889 на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2018, изменить решение Роспатента от 04.12.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1301889 в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ.**