

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 27.06.2018, поданное компанией «Эксельсиор Маркетинг СС», Южно-Африканская Республика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016727761 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

EXCELSIOR

Словесное обозначение «» по заявке №2016727761, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.07.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение тождественно товарному

знаку «**EXCELSIOR**» по свидетельству №443320 с приоритетом от 11.08.2010, зарегистрированным на имя компании «ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», Кипр, в том числе, для товаров 32 и 33 классов МКТУ (1), признанных однородными

товарам 33 класса МКТУ заявленного обозначения. Кроме того, заявленное обозначение

ЭКсельсиор

сходно до степени смешения с товарным знаком «»
по свидетельству №443319 с приоритетом от 11.08.2010, зарегистрированным на имя компании «ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», Кипр, в том числе, для товаров 32 и 33 классов МКТУ (2), признанных однородными товарам 33 класса МКТУ заявленного обозначения.

В поступившем возражении заявитель указал, что противопоставленные товарные знаки (1-2) были отчуждены на имя заявителя в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, в связи с чем данные знаки не являются более препятствиями для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.07.2016) поступления заявки №2016727761 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572, вступившие в силу 31.08.2015 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

EXCELSIOR

Заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому обозначению по заявке №2016727761 экспертиза противопоставила словесные товарные

знаки «**EXCELSIOR**» (1) и

ЭКСЕЛЬСИОР

«**EXCELSIOR**» (2), зарегистрированные для товаров 32 и 33 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения. Так, Роспатентом был зарегистрирован договор об отчуждении исключительных прав на противопоставленные товарные знаки (1-2) в отношении всех товаров на имя компании «Эксельсиор Маркетинг СС», то есть на имя заявителя. Данный договор об отчуждении противопоставленных знаков (1-2) зарегистрирован 20.06.2018 за №РД0256382. Указанное свидетельствует о том, что противопоставленные знаки (1-2) не является более препятствиями для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 33 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2018, отменить решение Роспатента от 15.01.2018, зарегистрировать товарный знак по заявке №2016727761.