

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 30.06.2006, поданное ACCESS EQUIP MOTOS FRANCE (Аксесс Эквип Мотос Франс (Франция), на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 16.03.2006 о частичном отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ международной регистрации № 813749 знака, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 813749 с приоритетом от 29.10.2003 произведена на имя ACCESS EQUIP MOTOS FRANCE (Аксесс Эквип Мотос Франс (Франция) в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, при этом его словесный элемент "ixop" выполнен строчными буквами латинского алфавита с характерным графическим исполнением – буквы данного элемента выполнены с наклоном в правую сторону, очерчены жирной черной линией, поле букв выполнено белым цветом. Изобразительный элемент заявленного обозначения размещен после буквы "n" словесного элемента "ixop", представляет собой две не пересекающиеся ломаные линии черного цвета. Словесный и изобразительный элементы заявленного обозначения выполнены на одном уровне.

Решение экспертизы от 16.03.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ международной регистрации № 813749 в отношении части товаров, а именно 18, 25 классов мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы мотивирован тем, что словесный элемент "ixon" международной регистрации № 813749 сходен до степени смешения со словесным знаком "EXXON" по свидетельству № 46483, ранее получившим правовую охрану в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ на территории Российской Федерации, правообладателем которого является фирма Экссон Корпорейшн, 225 И.Джон У.Карпендер Фриуэй, Ирвинг, штат Техас 75062-2298 (US).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.06.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его тем, что противопоставленный экспертизой товарный знак «EXXON» и международная регистрация со словесным элементом «ixon» не ассоциируются друг с другом в целом поскольку:

1. семантический анализ словесных частей «EXXON» и «ixon» сравниваемых обозначений провести невозможно, поскольку оба слова являются фантазийными, то есть не имеют определенного смыслового значения;

2. фонетический анализ словесных частей «EXXON» и «ixon» сравниваемых обозначений показал существенное различие первых слогов при звуковом восприятии: «EXXON» (транслитерация буквами русского алфавита – ЭКССОН) и «ixon» (транслитерация буквами русского алфавита – ИКСОН).

3. визуальный анализ сравниваемых обозначений показал отсутствие визуального (зрительного) сходства до степени смешения, поскольку международная регистрация содержит словесный элемент «ixon», выполненный в оригинальной графике, а также включает небольшой изобразительный элемент справа, в то время как противопоставленный товарный знак «EXXON» является словесным и исполнен стандартными буквами.

Кроме того, заявитель сообщает, что правообладатель (Экссон Корпорейшн, 225 И.Джон У.Карпендер Фриуэй, Ирвинг, штат Техас 75062-2298 (US)) противопоставленного товарного знака "EXXON" не использует свой товарный знак в отношении товаров 18, 25 классов, поскольку данная компания

является крупнейшим предприятием в мире по нефтепереработке и нефтедобыче. Следовательно, возможность смешения товаров 18 и 25 классов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака "EXXON" отсутствует.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и предоставлении правовой охраны международной регистрации № 813749 знака на территории Российской Федерации в отношении всего перечня товаров по заявке № 813749/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными по следующим основаниям.

С учетом даты (29.10.2003) международной регистрации № 813749 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Правилами ТЗ установлено, что

- 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 ТЗ);
- комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного

обозначения как элементы (пункт 14.4.2.4 Правил ТЗ). При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. Согласно пункту 14.4.2.2 Правил ТЗ, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Согласно пункту 14.4.2.3 Правил ТЗ, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы;

- сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3. Правил ТЗ).

Международная регистрация № 813749 знака представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ixon», выполненный строчными буквами латинского алфавита с характерным графическим исполнением – буквы данного элемента выполнены с наклоном в правую сторону, очерчены жирной черной линией, поле букв выполнено белым цветом. Изобразительный элемент заявленного обозначения размещен после

буквы "n" словесного элемента "ixon", представляет собой две не пересекающиеся ломаные линии черного цвета. Словесный и изобразительный элементы заявленного обозначения выполнены на одном уровне. Правовая охрана знака на территории РФ испрашивается в том числе для товаров 18 (саквояжи для путешествий, дорожные сумки, чемоданы) и 25 (одежда (платье), кожаная одежда, одежда из кожзаменителей, одежда, непромокаемая от дождя, обувь (за исключением ортопедической обуви)) классов МКТУ.

Противопоставленный в решении экспертизы товарный знак "EXXON" по свидетельству № 46483 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарного знака действует в отношении следующих товаров - химические продукты, предназначенные для промышленности, науки, фотографии, сельского хозяйства, садоводства, лесоводства; искусственные и синтетические смолы, пластмассы в необработанном виде (в виде порошка, жидкости или массы), удобрения (натуральные и искусственные); огнетушительные составы; вещества для пайки и сварки; химические продукты, предназначенные для консервирования пищевых продуктов; дубители, клеящие вещества промышленного назначения; краски, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красители, закрепители красителей; природные смолы; листовые и порошковые металлы для художественно-декоративных целей; средства для отбеливания и стирки, средства для чистки, полировки, обезжиривания и обработка абразивными материалами; мыла, косметика, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты; технические жиры и масла (за исключением пищевых жиров и масел, эфирных масел); смазочные вещества; составы, связывающие пыль и др. Данные товары относятся к 01-09, 11-16, 18-42 классам МКТУ.

Анализ однородности товаров, проведенный в соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ показал, что товары 18, 25 классов, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «ixon», не тождественны товарам противопоставленного словесного товарного знака "EXXON". Их также нельзя признать однородными,

поскольку они не относятся к одному роду-виду, имеют разное назначение, круг потребителей и условия сбыта товаров. Изложенное исключает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Таким образом, поскольку в международной регистрации № 813749 знака и противопоставленном знаке № 46483 отсутствуют однородные товары, проведение анализа на тождество и сходство словесных элементов не целесообразно.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является ошибочным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 30.06.2006, изменить решение экспертизы от 16.03.2006 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 813749 знака в отношении товаров 09, 18, 25 классов МКТУ.**