

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 16.04.2008, поданное компанией Майкрософт Корпорейшн, (США) (далее - Заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Федеральная служба) от 30.01.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2004723153/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2004723153/50 с приоритетом от 08.10.2004 является компания Майкрософт Корпорейшн, США.

Согласно заявке в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «EXCEL», выполненное стандартным шрифтом. EXCEL (иксел) – превосходить, отличаться, выделяться (в переводе с английского языка).

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2004723153/50.

Решение Федеральной службы от 30.01.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Указанный вывод обоснован тем, что заявленное обозначение «EXCEL» сходно до степени смешения с товарным знаком «EXCEL5000» по международной регистрации № 609760, зарегистрированной ранее на имя «HONEYWELL EUROPE S.A.», Бельгия для однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении от 16.04.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения и товары, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не являются однородными товарам противопоставленной международной регистрации;

- мнение о несхождении знаков основано на различии первого впечатления, производимого заявленным обозначением и противопоставленным знаком, т.к. заявленное обозначение является словом, выполненным стандартным шрифтом в строгой графической манере, а противопоставленный знак выполнен в совершенно иной графической манере, а именно: имеет ступенчатую структуру знака, число 5000 выполнено с имитацией движения, что несомненно привлекает внимание потребителя;

- заявленное обозначение как товарный знак заявителя известно российским потребителям, т.к. фирма – заявитель разработала программный продукт EXCEL в 1985 году и начала его использование и продажу в России с 30.09.1985; ежегодно в России продавалось значительное количество программных продуктов EXCEL; потребители этих продуктов однозначно воспринимают знак EXCEL как знак Майкрософт Корпорейшн и смешение товаров заявителя с товарами других производителей исключено;

- товары, указанные в перечне международной регистрации № 609760, не являются однородными товарам заявленного перечня, т.к. товар «компьютерные системы», в отношении которого зарегистрирован противопоставленный знак, является узко специализированным и предназначен лишь для управления зданиями в целях наблюдения за условиями комфортности и состояния окружающей среды; в то же время регистрация заявленного обозначения испрашивается не в отношении товара «компьютерное программное обеспечение», а в отношении очень узкого вида товара «компьютерное программное обеспечение, а именно: программное

обеспечение табличных вычислений, а также программ для компьютеров для создания диаграмм, схем, таблиц, чертежей, графиков по этим электронным таблицам», которое не является обязательной, а, следовательно, составной частью любой компьютерной системы; следовательно, функции и предназначение товаров различны;

- с мнением заявителя согласен и владелец противопоставленного знака по международной регистрации № 609760, который предоставил письменное согласие на регистрацию товарного знака по данной заявке; поэтому с учётом положений пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Электронные таблицы EXCEL 5.0 Для профессионалов, Москва, ЭКОМ, 1995, на 2л. [1];
- распечатка сайта интернет <http://lingvo.yandex.ru> на 1л. [2];
- Мостицкий И.Л., Англо-русский энциклопедический словарь по современной электронной технике и программированию, Москва, ТРИУМФ, 2004, с.236, на 2л. [3];
- распечатка сайта интернет <http://ru.wikipedia.org/wiki/Excel> на 2л. [4];
- распечатка сайта интернет <http://slovari.yandex.ru> на 4л. [5];
- результат поиска в интернете ссылок для словесного обозначения Excel на 16л. [6];
- статья «Электронных вычислительных машин единая система» с сайта <http://slovari.yandex.ru> на 4л. [7];
- статья «Сеть вычислительных центров» с сайта <http://www.rubricon.com> на 3л. [8];

- статья «Система элементов» с сайта <http://slovari.yandex.ru> на 2л. [9];
- письмо – согласие и его перевод на русский язык на 2л. [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения с учетом письма-согласия убедительными.

С учетом даты 08.10.2004 поступления заявки № 2004723153/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, № 3520-1, введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 25.03.2003 № 32, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила) и ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным ранее товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя (абзац 4 пункта 1 статьи 7 Закона).

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).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в пункте 14.4.2.2. Правил.

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).

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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 (подпункт 1 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ).

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «EXCEL» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «EXCEL 5000» по международной регистрации № 609760 содержит словесный элемент «EXCEL», выполненный заглавными буквами латинского алфавитов стандартным шрифтом, за исключением букв «Е», выполненных оригинальным шрифтом, и цифры «5000», расположенной справа от словесного элемента и несколько ниже. Справа от цифры «5000» расположены горизонтальные линии, начинающиеся от последнего нуля в цифре 5000.

Указанный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ, представленных в перечне регистрации.

Заявленное обозначение «EXCEL» и противопоставленный знак «EXCEL 5000» являются сходными фонетически, семантически и графически, т.к. содержат тождественный элемент «EXCEL», выполненный заглавными буквами латинского алфавита.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в заявленном перечне, являются однородными товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован знак по международной регистрации № 609760.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Однако при анализе материалов дела Палата по патентным спорам приняла во внимание представленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного знака «EXCEL 5000» по международной регистрации № 609760.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении экспертизы от 30.01.2008, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.04.2008, отменить решение Федеральной службы от 30.01.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение «EXCEL» в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г (511) Г

09

Компьютерное программное обеспечение, а именно:
программное обеспечение табличных вычислений;
программы для компьютеров для создания диаграмм, схем,
таблиц/чертежей, графиков по электронным таблицам.

Приложение: Сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2л. в 1 экз.