

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 07.05.2014, поданное фирмой Spencer Stuart International B.V., Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 07.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012712927, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012712927 подано 20.04.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ExI**», выполненное стандартным шрифтом латинского алфавита, при этом первая буква «E» и последняя «I» выполнены заглавными буквами.

Решение Роспатента от 07.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака «**ExI**» по заявке №2012712927 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения со знаком «EXEL» по международной регистрации №759897, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком установлено на основании фонетического признака сходства.

В заключении по результатам экспертизы указано, что ввиду определенного шрифта и стиля написания заявленного обозначения, буква «l», расположенная на конце слова «**Exl**», воспринимается как строчная буква «l» и читается как звук «л».

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным знаком «Exel» показал в целом сходство звучания сравниваемых обозначений, поскольку чередование «Ex-l» - «Ex-e-l» не придает заявленному обозначению качественно новый уровень фонетического восприятия.

В возражении от 07.05.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента, поскольку полагает, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №759897 не являются сходными ни фонетически, ни семантически, ни визуально.

Заявитель также отмечает, что заявленные услуги 35 класса МКТУ, как и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, являются весьма специфичными, и у потребителей, а тем более у специалистов по управлению персоналом, не может возникнуть представление о принадлежности услуг, идентифицируемых сравниваемыми знаками, одному поставщику.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.02.2014 и зарегистрировать товарный знак «**Exl**» по заявке №2012712927 в отношении заявленного перечня услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.08.2014, заявитель представил оригинал письма-согласия, предоставленного правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №759897 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в Российской Федерации в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, а также и материалы, подтверждающие изменение наименования правообладателя противопоставленного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.04.2012) подачи заявки №2012712927 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта б(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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**ExI**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак «EXEL» представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «exel», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с первой буквой «E», размер которой, несмотря на использование заглавной буквы, совпадает с размером строчных букв. Изобразительный элемент выполнен в виде двойного силуэта бегущего зверя.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании вывода о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака, которое было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «**ExI**» и «EXEL», а также однородности услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо, содержащее безотзывное согласие правообладателя противопоставленного знака на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя словесного обозначения «**ExI**» по заявке №2012712927 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными и существенно различаются по общему зрительному впечатлению, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный знак более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2012712927.

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

удовлетворить возражение от 07.05.2014, отменить решение Роспатента от 07.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012712927.