

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 29.04.2010, поданное компанией Ксерокс Корпорэйшн, США (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.01.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008706461/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2008706461/50 с приоритетом от 06.03.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, представляющее собой словосочетание «XEROX OFFICE», выполненное стандартным шрифтом латинскими буквами.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 22.01.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, содержащими словесные элементы «XEROX»/ «КСЕРОКС», зарегистрированными на иное лицо за №№131445, 131446, 116373 в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

В возражении от 29.04.2010, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с вновь

открывшимися обстоятельствами, а именно: Роспатентом зарегистрирован договор №РД0063226 об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №№116373, 131445, 131446 заявителю.

К возражению приложены копии публикаций товарных знаков №№116373, 131445, 131446 на 6 л.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.03.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «XEROX OFFICE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Противопоставленный знак по свидетельству №131446 [1] является комбинированным и содержит словесный элемент «XEROX Document Centre», выполненный в три строки стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент расположен внутри изобразительного элемента в виде прямоугольника. Правая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №131445 [2] является комбинированным и содержит словесный элемент «XEROX Document Centre», выполненный в три строки оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент расположен внутри изобразительного элемента в виде прямоугольника. Правая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №116373 [3] представляет собой словесный элемент «КСЕРОКС», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] установлено, что они являются сходными, поскольку имеет место фонетическое сходство их словесных элементов.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] по фонетическому критерию обусловлено наличием в сравниваемых обозначениях тождественного по звучанию словесного элемента «XEROX», выполняющего основную индивидуализирующую функцию в сопоставляемых знаках.

Необходимо отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] характеризуются различным графическим исполнением. Однако графический фактор сходства является вспомогательным, поскольку именно в фонетике словесных элементов заложена основная индивидуализирующая функция.

Правовая охрана заявленного обозначения по заявке №2008706461/50 испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, которые являются однородными товарам 16 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-3]. Товары принадлежат к одной родовой группе, имеют одну область применения и один круг потребителей.

Вместе с тем, заявителем были представлены публикации противопоставленных товарных знаков [1-3], согласно которым на основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом 14.04.2010 за №РД0063226, владельцем товарных знаков по свидетельствам №№116373, 131445, 131445 стал заявитель по заявке №2008706461/50. На основании представленных документов следует вывод о том, что причины для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2008706461/50 устранены.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.04.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.01.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008706461/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

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

(511)

16 - бумага; бумага копировальная и типографская; бумага для печати; бумага с покрытием; мелованная бумага; бумага, изготовленная из макулатуры и бумажных отходов; печатная продукция.

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