

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.04.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.07.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №741006, поданное компанией KUNH S.A., Франция (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №741006 знаку «MAXIMA», произведенной Международным бюро ВОИС 04.09.2000 с датой расширения на территорию Российской Федерации 18.01.2012, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №741006 представляет собой словесное обозначение «MAXIMA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 03.07.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «MAXIMA» по международной регистрации №741006 в отношении товаров 07 класса МКТУ. Данное решение было принято с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №741006 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №741006 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя

другого лица товарным знаком «МАХІМА» по свидетельству №412588 с приоритетом от 24.12.2007 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 03.07.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного «МАХІМА» по свидетельству №412588, предоставил оригинал письма-согласия на регистрацию и использование обозначения «МАХІМА» по международной регистрации №741006 в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ. Согласие правообладателя является полным и безотзывным;

- правообладатель противопоставленного товарного «МАХІМА» по свидетельству №412588 подтвердил, что указанные обозначения могут сосуществовать без ущерба правам правообладателей и интересам потребителей, не вызывая смешения их в гражданском обороте;

- заявитель, компания KUHN S.A. - мировой лидер в области производства сельскохозяйственной техники, товары, маркированные рассматриваемым обозначением, рассчитаны на профессионалов в области сельского хозяйства, реализуются через специализированные магазины сельскохозяйственной техники, имеют высокую стоимость, сложны в эксплуатации и рассчитаны на квалифицированного пользователя-профессионала;

- правообладатель противопоставленного товарного знака, осуществляет ремонт бытовой техники, аудио- и видеотехники, а также оптовую и розничную продажу аудио, видео и бытовой техники;

- правообладатель противопоставленного товарного знака «МАХІМА» по свидетельству №412588 исключил из перечня 07 класса МКТУ товары, однородные товарам рассматриваемой международной регистрации № 741006, в отношении которых товарный знак «МАХІМА» по свидетельству № 412588 фактически не используется, во избежание возникновения малейшей возможности смешения обозначений в гражданском обороте;

- перечень товаров 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «МАХІМА» по свидетельству № 412588 сокращен до следующего: «кофемолки (за исключением ручных); машины гладильные; машины для измельчения; машины для мойки посуды; машины и устройства для уборки (электрические); машины и устройства для чистки ковров (электрические); машины кухонные электрические; машины стиральные, машины стиральные (для белья); машины швейные; мешалки бытовые для

эмульгирования электрические; мясорубки (машины); процессоры кухонные (электрические); пылесосы, мешки для пылесосов, насадки к пылесосам для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ; шланги пылесосов; сбивалки бытовые электрические; соковыжималки бытовые электрические; терки механические для овощей».

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 03.07.2013 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №741006 в отношении в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом (18.01.2012) даты территориального расширения международной регистрации №741006 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным 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.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) 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.

Знак по международной регистрации №741006 представляет собой словесное обозначение «MAXIMA», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №412588 представляет собой словесное обозначение «MAXIMA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «MAXIMA»/«MAXIMA» («MAXIMA» в переводе с английского и французского языков означает «максимальный»).

Выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Однако, анализ товаров 07 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного и противопоставленного знаков, показал, что данные товары не являются однородными, поскольку относятся к разным родовым группам и имеют разное назначение. Так, товары 07 класса МКТУ, содержащиеся в перечне международной регистрации №741006 относятся к сельскохозяйственной технике, реализуются через специализированные магазины сельскохозяйственной техники, имеют высокую стоимость, сложны в эксплуатации и рассчитаны на квалифицированного пользователя-профессионала. Товары 07 класса МКТУ (после изменений от 23.06.2014), содержащиеся в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству 412588, относятся к электробытовым приборам, рассчитаны на широкий круг потребителей, имеют более низкую стоимость по сравнению с профессиональной сельскохозяйственной техникой.

Кроме того, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №412588 на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №741006 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ «Machines agricoles, instruments (autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, l'élevage, l'horticulture, la sylviculture, le jardinage

et/ou la culture de plaisance, notamment machines de travail du sol telles que herse, fraises, charrues, cultivateurs, pulvérisateurs; machines de fenaison telles que faneuses, andaineuses, faneuses-andaineuses combinées, faucheuses, faucheuses-conditionneuses, faucheuses d'aération; machines de récolte telles que moissonneuses, moissonneuses-batteuses, presses à fourrage; machines de traitement telles que pulvérisateurs; semoirs, semoirs pneumatiques, semoirs mécaniques, semoirs de précision, semoirs à éléments, semoirs combinés avec des machines de travail du sol; tondeuses, épareuses, transporteurs, élévateurs; désileuses, désileuses-distributrices, mélangeuses-distributrices de fourrage, distributeurs d'engrais; parties constitutives de ces machines».

Таким образом, учитывая то, что правообладатель противопоставленной регистрации ограничил перечень товаров 07 класса МКТУ, товарами, указанными выше, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие, которое устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №741006 в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 03.04.2014, отменить решение Роспатента от 03.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №741006 в отношении товаров 07 класса МКТУ.