

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 27.04.2015, поданное компанией Клариант АГ, Швейцария (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1160081, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака за №1160081 с конвенционным приоритетом от 11.02.2013 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1160081 представляет собой словесное обозначение «MAX FLIGHT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 10.02.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1160081 в отношении товаров 01 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (фонетически и графически) с товарным знаком «MAXFLIGHT 04» по свидетельству №509536 с приоритетом

от 12.10.2012, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

В возражении от 27.04.2015 заявитель сообщает, что правообладатель противопоставленного знака уступил исключительное право на товарный знак по свидетельству №509536 в полном объеме заявителю. В этой связи заявитель просит принять во внимание данное обстоятельство, снять противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №509536 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1160081 в отношении товаров 01 класса МКТУ.

К возражению приложен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (11.02.2013) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 №1160081 представляет собой словесное обозначение «MAX FLIGHT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ «препараты для оттаивания».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №509536 представляет собой комбинированное обозначение «MAXFLIGHT 04», состоящее из словесного элемента «MAXFLIGHT», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, и цифр «04». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ «антифризы; ацетат кальция; ацетаты (химические вещества); вещества поверхностно-активные; гликоли; глицерин для промышленных целей; кислота муравьиная; кислота уксусная; препараты коррозионные; хладагенты для двигателей транспортных средств; химикаты для промывки [очистки] радиаторов».

Сравнительный анализ знака по международной регистрации и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными,

поскольку содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «MAX FLIGHT» и «MAXFLIGHT».

Рассматриваемое словесное обозначение «MAX FLIGHT» состоит из двух слов, каждое из которых является лексической единицей английского языка «MAX» (максимум) и «FLIGHT» (полет, бегство, побег) (смотри <https://slovari.yandex.ru/>). Противопоставленный словесный элемент «MAXFLIGHT» выполнен из тех же словесных составляющих, только слитно, что сближает сравниваемые знаки по смысловому признаку.

Графический критерий сходства словесных обозначений имеет, в данном случае, второстепенное значение, поскольку сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами одного алфавита (латинского).

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №509536 являются сходными.

Товары 01 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации, и товары 01 класса МКТУ, указанные в противопоставленном товарном знаке, являются однородными, так как соотносятся как вид-род, имеют одно назначение, условия реализации.

Вывод о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров заявителем не оспаривается.

Учитывая изложенное, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров является правомерным.

Вместе с тем, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №509536 его правообладателем стала компания Клариант АГ, Ротаусштрассе 61, СН-4132, Муттенц, Швейцария, то есть заявитель.

Таким образом, основания для учета товарного знака по свидетельству №509536 в качестве препятствия в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1160081 в отношении товаров 01 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 27.04.2015, отменить решение Роспатента от 10.02.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1160081.