


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, рассмотрела возражение, поступившее 10.08.2015, поданное Albis Plastic GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №781435, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 30.05.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №781435 на имя заявителя в отношении товаров 01 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №781435 представляет собой словесное обозначение «ALTECH», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 17.04.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №781435 в отношении части товаров 01 класса МКТУ «Produits chimiques à usage industriel» (химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях), мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №781435 сходен до степени смешения (фонетически) со словесным знаком «Alltech» по международной регистрации №1026173 (1), с комбинированным товарным знаком  по свидетельству №383639 (2), правовая охрана которым предоставлена на имя иных лиц в отношении товаров 01 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 01 класса МКТУ, указанным в регистрации №781435.

В вышеуказанном заключении экспертизой было принято во внимание письмо-согласие, представленное от правообладателя противопоставленного товарного знака (2), выданное в отношении ограниченного перечня товаров 01 класса МКТУ. В этой связи экспертиза сочла возможным предоставить правовую охрану знаку на территории Российской Федерации по международной регистрации №781435 в отношении товаров 01 класса МКТУ, за исключением товаров «Produits chimiques à usage industriel» (химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.08.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- владелец противопоставленного знака (1) предоставил на имя заявителя письмо-согласие на предоставление правовой охраны и использование знака по международной регистрации №781435 на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ;
- кроме того, заявитель и владелец противопоставленного товарного знака (1) в результате переговоров заключили договор о сосуществовании товарных знаков;
- дополнительно заявитель сообщает, что он является одним из ведущих поставщиков термопластичных материалов в Европе. Производственные мощности предприятия расположены в Германии и Великобритании. Больше 40 лет компания Albis Plastic GmbH сотрудничает с такими мировыми производителями пластмасс

как BASF, Bayer, Lanxess, LyondellBasell, не только как дистрибьютор, но и как лицензионный производитель;

- владелец противопоставленного знака (1) является третьим крупнейшим в Европе производителем строительной краски и лидером в данном сегменте рынка в Германии, Австрии и Турции;

- таким образом, у обеих компаний сложился свой имидж в виду длительного существования на рынке, а их товарные знаки зарекомендовали себя среди своих потребителей;

- правообладатель противопоставленного знака (2) также предоставил на имя заявителя письмо-согласие на предоставление правовой охраны и использование знака по международной регистрации №781435 на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ «синтетические смолы и необработанные пластмассы; термопластичные смолы и пластмассы, в качестве смесей, в том числе их компоненты (включенные в данный класс)», то есть в пределах именно тех прав, которыми обладает сам;

- таким образом, заявитель считает неправомерным сохранение ссылки на противопоставленный товарный знак (2) в отношении товаров 01 класса МКТУ «Produits chimiques à usage industriel» (химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях), так как его правовая охрана не распространяется на данные товары.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.04.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №781435 в отношении товаров 01 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака (1);

- соглашение, заключенное между заявителем и правообладателем противопоставленного знака (1), о сосуществовании товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты приоритета рассматриваемого знака (30.05.2013) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 №781435 представляет собой словесное обозначение «ALTECH», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Противопоставленный знак (1) представляет собой словесное обозначение «Alltech», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Знаку предоставлена правовая охрана, в том числе, в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой



комбинированное обозначение в виде вертикально ориентированного прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «alltech», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01 класса МКТУ.

В противопоставленном знаке (2) «сильным» элементом является словесный элемент «alltech», так как он легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Сравнительный анализ словесного знака «ALTECH» по международной регистрации №781435 и словесных элементов «Alltech», «alltech» противопоставленных знаков (1, 2) показал, что они являются фонетически сходными, поскольку имеют практически тождественный буквенный состав. Сравнимые обозначения отличаются только присутствием двойной согласной буквы «l» в противопоставленных знаках. Также имеет место полное вхождение словесного элемента «ALTECH» рассматриваемого знака в противопоставленные знаки. Изложенное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых знаков.

Оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным, поскольку согласно общедоступным словарно-справочным источникам знак по международной регистрации №781435 и противопоставленные знаки (1, 2) не имеют смысловых значений.

Ввиду того, что сопоставляемые словесные элементы знаков выполнены буквами латинского алфавита, можно сделать вывод об их графическом сходстве.

Анализ однородности сопоставляемых товаров 01 класса МКТУ показал следующее.

Товары 01 класса МКТУ «Produits chimiques à usage industriel» (химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях) по международной регистрации №781435 и товары 01 класса МКТУ «необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы» товарного знака (2), товары 01 класса МКТУ «клеи, используемые в строительстве, для покрытия стен, клеи для обоев», указанные в перечне противопоставленного знака (1) являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №781435 и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров 01 класса МКТУ.

Вместе с тем, коллегией приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при проведении экспертизы. А именно, владелец противопоставленного знака (1) предоставил письмо-согласие на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №781435 на имя заявителя в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.

В свою очередь, правообладатель противопоставленного знака (2) предоставил письмо-согласие на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №781435 на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ «синтетические смолы и

необработанные пластмассы; термопластичные смолы и пластмассы, в качестве смесей, в том числе их компоненты (включенные в данный класс)», то есть в отношении товаров, правовая охрана которым ему предоставлена в соответствии с регистрацией №383639. В отношении иных товаров 01 класса МКТУ, которые могут относиться к химическим продуктам, предназначенным для использования в промышленных целях, правовой охраны знаку по свидетельству №383639 не предоставлено. Коллегией также было принято во внимание, что правообладатель в предоставленном письме обязуется в будущем не оспаривать предоставление правовой охраны знаку «ALTECH» по международной регистрации №781435 на имя заявителя.

Учитывая изложенное, коллегия сочла возможным принять предоставленные правообладателями противопоставленных знаков (1, 2) письма-согласия.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №781435 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют, следовательно, ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.08.2015, отменить решение Роспатента от 17.04.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №781435 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.