

**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 Clariant AG, Швейцария (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 10.02.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1160080, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 11.02.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1160080 на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ – «préparations de dégivrage».

Знак по международной регистрации №1160080 представляет собой словесное обозначение «ОСТАFLO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 10.02.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1160080 в отношении всех 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 знак по международной регистрации №1160080 сходен до степени смешения скомбинированным товарным знаком со словесным элементом «ОСТАFLUID» по свидетельству №509537 с

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

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом и графическом сходстве их словесных элементов «ОСТАFLO»/«ОСТАFLUID».

В возражении от 27.04.2015 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1160080 для всех заявленных товаров, о чем свидетельствует прилагаемое письмо-согласие;

- несмотря на определенное сходство в деталях словесных элементов сопоставляемых обозначений, сравниваемые обозначения при восприятии в целом вызывают разные ассоциации, что исключает вероятность их смешения в гражданском обороте;

- несходный графический элемент противопоставленного знака в значительной степени способствует выполнению данным обозначением индивидуализирующей функции с учетом его оригинальности и пространственного значения;

- фонетическая длина противопоставленного знака заметно больше длины заявленного обозначения, что полностью исключает возможность смешения обозначений, поскольку подобное смешение возможно только в том случае, если длина сопоставляемых обозначений одинакова.

К возражению приложен оригинал письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №509537 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1160080.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (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.

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 №1160080 представляет собой словесное обозначение «ОСТАFLO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №509537 является комбинированным и состоит из словесного элемента «ОСТАFLUID», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и расположенного вокруг буквы «O» изобразительного элемента в виде разомкнутой ломаной линии. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом противопоставленного товарного знака является его словесный элемент, поскольку он выполнен крупными буквами и именно на нем акцентируется внимание потребителя. Следовательно, восприятие противопоставленного знака характеризуется восприятием его доминирующего словесного элемента «ОСТАFLUID».

Сопоставительный анализ обозначений «ОСТАFLO» и «ОСТАFLUID» показал их фонетическое сходство, обусловленное совпадением их начальных частей «ОСТАFL-». Отличие в окончаниях «-O» и «-UID» не оказывает решающего влияния при установлении звукового сходства, поскольку в данном случае основным является совпадение шести первых букв, с которых начинается прочтение сравниваемых обозначений.

Графически сравниваемые обозначения также сходны, поскольку выполнены стандартными шрифтовыми единицами заглавными буквами латинского алфавита. При этом начертание первых шести букв является очень близким.

Отсутствие сведений о смысловых значениях обозначений «ОСТАFLO» и «ОСТАFLUID» не позволяет их оценить по семантическому признаку.

Товары 01 класса МКТУ – «préparations de dégivrage» (препараты для оттаивания, удаления льда), указанные в перечне международной регистрации №1160080 являются однородными товарам 01 класса МКТУ противопоставленного

товарного знака, так как относятся к продукции промышленного химического производства и имеют одинаковые круг потребителей и условия производства и реализации.

Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривается.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1160080 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №509537 в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака в письме (1) дал свое бессрочное и безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1160080 в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1160080 в отношении товаров 01 класса МКТУ – «préparations de dégivrage» в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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 №1160080.**