

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 06.06.2016 возражение компании VMI Holland B.V., Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1195910 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1195910 с конвенционным приоритетом от 05.04.2013 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 07 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1195910 представляет собой словесное обозначение «FLEXX», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 05.08.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «FLEXX» по международной регистрации № 1195910, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что рассматриваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ со знаками по международным регистрациям №№ 192159 («Flex») и 1097784 («FORFLEXX»), охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.06.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.08.2015. Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем был ограничен перечень товаров 07 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку, а правообладателями противопоставленных знаков по международной регистрации № 192159 (компанией Flex - Elektrowerkzeuge GmbH, Германия) и по международной регистрации № 1097784 (компанией Forsstrom High Frequency AB, Швеция) выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «FLEXX» по международной регистрации № 1195910 на имя заявителя в отношении этого ограниченного перечня товаров 07 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении упомянутого выше ограниченного перечня товаров 07 класса МКТУ: «machines used for manufacturing tires or tire components, as well as machine tools for the aforementioned machines, machine accessories and parts for the aforementioned machines (as far as not comprised in other classes), motors (except for land vehicles); couplings and belts (except for land vehicles)» (на французском языке – «machines destinées à la fabrication de pneus ou composants de pneus, ainsi que machines-outils pour les machines précitées, accessoires et parties de machines des machines précitées (pour autant qu'ils ne soient pas compris dans d'autres classes), moteurs (autres que pour véhicules terrestres); accouplements et courroies (autres que pour véhicules terrestres)») (далее – ограниченный перечень товаров 07 класса МКТУ).

На заседании коллегии, состоявшемся 15.08.2016, заявителем были представлены оригиналы соответствующих писем-согласий от 15.06.2016 и 01.06.2016 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (05.04.2013) правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Знак по международной регистрации № 1195910 с конвенционным приоритетом от 05.04.2013 представляет собой выполненное заглавными буквами латинского алфавита словесное фантазийное обозначение «FLEXX». Предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 192159 от 19.04.1956 представляет собой словесное обозначение «Flex» (в переводе с английского языка – «гибкий»), выполненное буквами латинского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными. Данный знак охраняется в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1097784 с конвенционным приоритетом от 24.02.2011 представляет собой словесное фантазийное обозначение «FORFLEXX», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Данный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков заявителем в возражении не оспаривается.

При этом анализ ограниченного перечня товаров 07 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку, и перечней товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых охраняются на территории Российской Федерации противопоставленные знаки, показал, что они являются однородными, но, вместе с тем, относятся в целом к разным сегментам производства машинного оборудования с учетом специфики выпускаемой продукции (машины для производства шин, а с другой стороны – станки и электроинструменты; машины соединения, высокочастотные сварочные машины и генераторы), которая, к тому же, имеет весьма узкий круг квалифицированных потребителей.

Правообладателями противопоставленных знаков по международной регистрации № 192159 (компанией Flex - Elektrowerkzeuge GmbH, Германия) и по международной регистрации № 1097784 (компанией Forsstrom High Frequency AB, Швеция) выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «FLEXX» по международной регистрации № 1195910 на имя заявителя в отношении соответствующего ограниченного перечня товаров 07 класса МКТУ, что подтверждается письмами-согласиями от 15.06.2016 и 01.06.2016 [1].

На основании этих писем-согласий, принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые различия и принадлежность выпускаемой заявителем и правообладателями противопоставленных знаков продукции к разным сегментам производства машинного оборудования, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленные знаки не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.06.2016, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.08.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1195910 в отношении товаров 07 класса МКТУ «machines destinées à la fabrication de pneus ou composants de pneus, ainsi que machines-outils pour les machines précitées, accessoires et parties de machines des machines précitées (pour autant qu'ils ne soient pas compris dans d'autres classes), moteurs (autres que pour véhicules terrestres); accouplements et courroies (autres que pour véhicules terrestres)».