

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, поступившее 02.11.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1212319, поданное «in Watch Technology Co., Ltd.», Китай (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Знак «**inWatch**» по международной регистрации № 1212319 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 22.05.2014 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 16.02.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1212319, подтверждающее предварительный отказ в предоставлении правовой охраны (см. решение Роспатента от 21.07.2015), в соответствии с которым знак по международной регистрации № 1212319 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно предварительному отказу знак «**inWatch**» по международной регистрации № 1212319 сходен до степени смешения с:

-товарным знаком « **INFOWATCH** » по свидетельству № 286870 с приоритетом от 19.04.2004, зарегистрированного на имя ЗАО «ИнфоВотч», в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [1];



- знаком « **WATCH** » по международной регистрации № 1089185 (приоритет от 03.08.2011), которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя «I'M spa», Италия в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [2].

В поступившем 02.11.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 16.02.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что:

- анализ сходства сравниваемых обозначений свидетельствует о их несхождении по фонетическому (отличие по звуковому ряду) графическому (размер шрифтов, графика исполнения, изобразительные составляющие) и семантическому признакам сходства словесных обозначений;

- заявитель согласен на исключение из перечня товаров 09 класса МКТУ, следующих товаров: «Programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; téléphones portables; baladeurs multimédias (Программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; переносные телефоны; медиаплееры)», так как они являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-2].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1212319 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

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

С учетом даты (22.05.2014) международной регистрации № 1212319 правовая база для оценки охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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.

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 № 1212319 представляет собой словесное обозначение «**inWatch**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**INFOWATCH**» [1] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «**WATCH**» [2] выполнен стандартным шрифтом в две строки заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1212319 и противопоставленных знаков [1, 2] показал, что каждый из них содержит в своем составе фонетически тождественный элемент «**WATCH**», что обуславливает сходство сопоставляемых обозначений по фонетическому критерию.

Указанный элемент имеет самостоятельное значение (**watch** – наблюдать, следить; часы (см. <http://translate.academic.ru/>)) и на него падает логическое ударение, поскольку он легко узнаваем российским потребителем.

При этом в возражении не указано, что иные словесные элементы, присутствующие в составе сопоставляемых обозначений, придают слову «**WATCH**» смысловое значение, отличное от прямого словарного значения.

Выполнение сравниваемых знаков буквами латинского алфавита свидетельствует об их сходстве по графическому критерию и усиливает сходство обозначений в целом.

Что касается однородности товаров, приведенных в перечнях знака по международной регистрации № 1212319 и противопоставленных знаков [1,2], коллегией установлено следующее.

Товары 09 класса МКТУ перечня международной регистрации № 1213119 «programmes informatiques [logiciels téléchargeables] (Компьютерные программы [загружаемое программное обеспечение]), однородны товарам «программы, записанные для вычислительных машин, в том числе программы для оперативного обслуживания и контроля, сканирования носителей информации и устранения неполадок в компьютерах и корпоративных сетях; программы для защиты информации и обеспечения информационной безопасности; программы для предотвращения неавторизованного доступа в информационные системы и базы данных, неавторизованного поиска, просмотра и копирования конфиденциальной информации; программы для предотвращения утечки информации и борьбы с компьютерными вирусами; программное обеспечение для предотвращения несанкционированного доступа в компьютерные системы; программы для проверки и фильтрации электронной почты; антивирусные программы, базы данных; информационные системы; программы для оповещения об инцидентах в компьютерных сетях в режиме реального времени», приведенным в перечне 09 класса МКТУ регистрации по свидетельству № 286870 [1], так как данные товары относятся к одной родовой группе товаров (загружаемое программное обеспечение) имеют одно назначение (набор программ (команд), необходимый для управления работой компьютера).

Товары 09 класса МКТУ перечня международной регистрации «téléphones portables; supports d'enregistrements sonores; baladeurs multimédias; appareils photographiques; agendas électroniques» (переносные телефоны; носители звука;

медиаплееры; фотоаппараты; электронные записные книжки) однородны товарам «appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; téléphones, téléphones portables, appareils pour la reproduction du son» (аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; телефоны, мобильные телефоны, устройства для воспроизведения звука), приведенным в перечне 09 класса МКТУ международной регистрации № 1089185 [2], так как данные товары относятся к одной родовой группе товаров (оборудование для записи и воспроизведения звука и изображения).

Что касается товаров «semi-conducteurs; circuits intégrés; chargeurs de batteries «полупроводники; схемы интегральные; устройства зарядные», то данные товары являются частью и принадлежностью приборов для передачи звука и изображения, в том числе мобильных телефонов, компьютеров, электронных приборов и, следовательно являются однородными данным товарам.

Товары 09 класса МКТУ перечня международной регистрации № 1212319 «podomètres; compas de marine» (шагомеры; компасы морские) однородны товарам «Appareils et instruments de mesurage» (приборы и инструменты измерительные), приведенным в перечне 09 класса МКТУ международной регистрации № 1089185 [2], так как данные товары соотносятся как вид/род и имеют одно назначение (измерение, ориентирование на местности).

Товары 09 класса МКТУ перечня международной регистрации № 1212319 «instruments pour la navigation; appareils de navigation par satellite; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; équipements de communication de réseau» (навигационные приборы; спутниковые навигационные устройства; устройства для систем глобального позиционирования [GPS]; услуги сети связи) однородны товарам «équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs» (устройства для обработки информации (оборудование для обработки данных)), приведенным в перечне 09 класса МКТУ международной регистрации № 1089185 [2], так как данные товары относятся к сложному электронному оборудованию специального назначения и предназначены для обработки информации и данных.

Маркировка однородных товаров и услуг сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность смешения данных товаров в гражданском обороте.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.11.2016, оставить в силе решение Роспатента от 16.02.2016.