

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 26.09.2018, поданное компанией «Джапан Табакко Инк.», Япония (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 625526, при этом установлено следующее.

WinSStar

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2016713167, поданной 18.04.2016, зарегистрирован 02.08.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №625526 на ООО «Балтийская табачная фабрика», г. Калининград (далее – правообладатель) в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 26.09.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 625526 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «WinSStar» по свидетельству №625526 сходен до степени смешения с товарным знаком «Winston» по свидетельству №17664, принадлежащим лицу, подавшему возражение. Обозначение «Winston» положено в основу серии знаков, правообладателем которых является компания «Джапан Табакко Инк.» (товарные знаки Российской Федерации по свидетельствам №№499058, 477743, 493918, 502777, 295927, 444096, 482635, 522496, 409891, 413744, 440338, 440339, 360521, 460766, 469889, 475612, 489991, 448815, 493069, 494508, 494676, 550048, 409890, 423292, 325254, 426129, 429856, 411168, 437163, 411169, знаки по международным регистрациям №№1305222, 1298883, 1154236, 1130204, 1057817, 1121578, 1097539, 1080288, 1080283, 1062433, 1094088, 1019216, 967478, 965900, 963624, 963622, 1107443, 1103303, 1154850, 1151877, 1106771, 1142792, 1115223, 1046826, 998547, 963621);

- товары 34 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, однородны, поскольку имеют одни и те же характеристики, предназначены одному и тому же кругу потребителей, реализуются в одних и тех же торговых предприятиях и через одинаковые коммерческие каналы;

- сравниваемые знаки сходны визуально, поскольку оба выполнены в латинице, стандартными шрифтами, при этом пять букв являются совпадающими (w-i-n-s-t) и расположены в одинаковом порядке;

- при проведении сравнительного фонетического анализа словесных товарных знаков «Winston» и «WinSStar» (произносимых соответственно как [уинстан] и [уинстар]), видно, что состав гласных звуков обозначений идентичен ([у-и-а]), а состав согласных звуков очень близок ([н-с-т-н] и [н-с-т-р]). Расположение одинаковых звуков и звукосочетаний относительно друг друга в составе сравниваемых обозначений является одинаковым ([уинста-]). Число слогов в сравниваемых обозначениях одинаково, а именно 3 - [у-ин-стан] и [у-ин-стар], при этом первые два слога - идентичны, последние слоги, состоящие из четырёх звуков, отличаются только одним звуком. В целом же сравниваемые обозначения

фонетически отличаются только одним звуком из семи. На слух сравниваемые обозначения практически неразличимы;

- в соответствии с Федеральным законом №15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» при продаже табачных изделий их реклама и демонстрация на торговых площадках запрещены. Табачные изделия не могут визуализироваться потребителем, поскольку, в соответствии с данным законом, они скрыты от прямого обзора и могут быть размещены только в закрытых боксах, ящиках, стеллажах и т.п. Соответственно, в таких условиях как продавец, так и потребитель, ориентируются прежде всего на звуковое воспроизведение табачных брендов. Учитывая большую степень фонетического сходства сравниваемых обозначений, вероятность их смешения в гражданском обороте чрезвычайно высока;

- регистрация товарного знака №625526 является попыткой его правообладателя недобросовестно использовать популярность и высокую репутацию продукции, маркированной товарными знаками, содержащими слово «Winston»;

- бренд «Winston» является одним из самых популярных сигаретных брендов как во всем мире, так и в России. В 2011 году он стал самым продаваемым сигаретным брендом в России. Сигареты, маркированные с использованием слова "Winston", находятся в продаже постоянно и непрерывно на протяжении десятилетий и приобрели у потребителей заслуженную репутацию высококачественной продукции;

- существование на рынке однородных товаров 34 класса МКТУ, маркированных товарным знаком №625526, нарушает исключительные права лица, подавшего возражение. на товарный знак по свидетельству № 17664 и права на его другие товарные знаки, содержащие словесный элемент «Winston», а также может нанести вред его деловой репутации и бизнесу в целом;

- учитывая сходство до степени смешения товарного знака «WinSStar» по свидетельству №625526 и противопоставленного товарного знака «Winston» по свидетельству №17664 (и иных знаков лица, подавшего возражение), а также

однородность товаров 34 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, высока вероятность смешения и риск ассоциирования друг с другом товаров, маркированных сравниваемыми знаками. Вследствие этого потребители могут быть введены в заблуждение в том, что товары, маркированные оспариваемым знаком, произведены компанией «Japan Tobacco Inc.» либо экономически родственной ей компанией.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №625526 недействительным в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 26.09.2018, были представлены следующие материалы (копии):

1. Аффидавит с переводом на русский язык;
2. Годовой отчет компании «Джапан Табакко Инк.» за 2014, 2015, 2016, 2017 гг. с переводами на русский язык;
3. Статья из сети Интернет с переводом на русский язык;
4. Энциклопедия «Tobacco encyclopedia», дата издания -1984 г. с переводом;
5. Материалы, иллюстрирующие изменения внешнего вида упаковки сигарет «Winston», с переводом на русский язык;
6. Распечатки знаков, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение;
7. Инвойсы с переводом на русский язык;
8. Роль Japan Tobacco Inc. в мировой табачной отрасли 2010 г. с переводом;
9. Бренд-стратегия компании «Джапан Табакко Инк.» с переводом на русский язык;
10. Материалы «THE MAXEWELL REPORT» с переводом на русский язык;
11. Статья «GLOBAL TOBACCO FINDINGS 2011: BATTLE INTENSIFIES» 2011 с переводом на русский язык;
12. Сертификат соответствия на сигареты «Winston filter»;
13. Товарные накладные;
14. Материалы «regular pack 1996», limited editions until 2006 и т.д. с

переводом на русский язык;

15. Фотоматериалы;
16. Материалы из СМИ;
17. Дипломы, сертификаты на продукцию лица, подавшего возражение.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления с указанием даты заседания коллегии, в адрес правообладателя был также направлен экземпляр возражения. Согласно данным почтовой службы России уведомление, направленное в адрес правообладателя, было получено им 06.02.2019, уведомление, направленное в адрес представителя правообладателя, было получено им 01.02.2019. На заседании коллегии, состоявшемся 01.04.2019, правообладатель и (или) его представитель отсутствовали, отзыва по мотивам возражения представлено не было.

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

С учетом даты (18.04.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 41 Правил обозначение считается сходным до

степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,

взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.


В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Лицо, подавшее возражение, является мировым лидером в сфере производства табачной продукции. Компания «Джапан Тобакко Инк.» является правообладателем серии знаков, объединенных словесным элементом «Winston», которые, по его мнению, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Указанное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №625526.

WinSStar

Оспариваемый товарный знак « » является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, буквы

«W», «S», «S» - заглавные, остальные буквы - строчные. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Указанный товарный знак оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с тем, что ему был противопоставлен товарный знак «», который является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «W» - заглавная. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Кроме того, коллегия учла, что лицо, подавшее возражение является правообладателем товарных знаков Российской Федерации (свидетельства №№499058, 477743, 493918, 502777, 295927, 444096, 482635, 522496, 409891, 413744, 440338, 440339, 360521, 460766, 469889, 475612, 489991, 448815, 493069, 494508, 494676, 550048, 409890, 423292, 325254, 426129, 429856, 411168, 437163, 411169), а также знаков по международным регистрациям №№1305222, 1298883, 1154236, 1130204, 1057817, 1121578, 1097539, 1080288, 1080283, 1062433, 1094088, 1019216, 967478, 965900, 963624, 963622, 1107443, 1103303, 1154850, 1151877, 1106771, 1142792, 1115223, 1046826, 998547, 963621), действующих в Российской Федерации и включающих словесный элемент «Winston».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «Winston» имеет следующее произношение «в-и-н-с-т-о-н».

Как указывалось выше, в словесном элементе «WinSStar» оспариваемого товарного знака четвертая и пятая буквы «S» выполнены заглавными буквами, указанное обуславливает визуальное и смысловое разделение данного словесного элемента на части, а также наличие интонационной паузы при его произношении. В связи с изложенным, коллегия усматривает, что словесный элемент оспариваемого товарного знака произносится как «в-и-н [пауза] с [пауза] с-т-а-р».

Таким образом, анализ сравниваемых товарных знаков по фонетическому признаку показал, что, несмотря на наличие совпадающих частей «вин-», они имеют различное произношение за счет различной ритмики и интонации их звучания, а также различных конечных частей. Так, словесный элемент «WinSStar» оспариваемого товарного знака в отличие от словесного элемента «Winston» противопоставленного знака имеет протяженное звучание за счет наличия удвоенной буквы «s», акцентирующей на себе внимание при произношении конечных. Кроме того, произношение конечных частей сравниваемых обозначений «стон» / «стар» принципиально различается.

Что касается сравнения по семантическому критерию сходства, коллегией было установлено следующее.

Вопреки доводам лица, подавшего возражение, словесный элемент «Winston» противопоставленного товарного знака имеет семантику. Так, согласно электронным словарям, размещенным на сайте www.dic.academic.ru, указанное обозначение имеет следующие значения:

1. Уильям (имя). Например, Winston Churchill, Arthur Winston, Eric Winston;
2. Наименование географического объекта (например, существуют города Winston в штате Флорида, Джорджия, Миссури, Монтана, Алабама и т.д.). Необходимо отметить, что согласно приведенной в сети Интернет информации сигареты под обозначением «Winston» были названы в честь города Уинстон-Сейлем (англ. Winston-Salem) в штате Северная Каролина, исторического центра переработки табачного листа. Соответствующая информация широко представлена в сети Интернет, в связи с чем с ней может ознакомиться любой заинтересованный потребитель (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Winston>, <https://company.unipack.ru/18848/>, <http://www.prosigareti.ru/sigareti-winston.html>, <http://nekuru.com/katalog-sigaret/vinston-vidy.html> и т.д.).

В свою очередь словесный элемент «WinSStar» оспариваемого товарного, как было указано выше, включает удвоенную букву «s», в связи с чем способен

восприниматься как сочетание хорошо знакомых российскому потребителю слов английского языка «win» (от to win – выиграть, победить, завоевать, побеждать и т.д.) и «star» (звезда, звездочка, светило), объединенных друг с другом.

В связи с изложенным, коллегия усматривает, что сравниваемые знаки способны вызывать различные ассоциации, то есть являются несходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Кроме того, несмотря на то, что сравниваемые знаки являются словесными и их словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита, они, тем не менее, создают различное зрительно впечатление за счет различного применения заглавных / строчных букв при написании их словесных элементов (в оспариваемом товарном знаке заглавными являются буквы «W», «S», «S», тогда как в противопоставленном знаке только начальная буква «W» заглавная), за счет различий в буквенном составе средней и конечной частей сравниваемых словесных элементов (центральными буквами оспариваемого товарного знака являются буквы «SS», в середине словесного элемента противопоставленного знака присутствует лишь одна буква «s»), а также в силу наличия в их составе различных конечных букв (ston / star).

Таким образом, с учетом значительных фонетических, семантических и визуальных различий сравниваемых знаков, коллегия приходит к выводу о том, что они не являются сходными.

Товары 34 класса МТКУ «табачные продукты, в том числе сигареты, папиросы» противопоставленного товарного знака и товары 34 класса МКТУ «сигареты; табак; курительные принадлежности; спички» оспариваемого товарного знака являются однородными в силу того, что относятся к табачной продукции, изделиям из табака и принадлежностям курительным, которые могут быть произведены на одном предприятии, иметь совместные условия реализации и круг потребителей.

Вместе с тем, ввиду отсутствия сходства сравниваемых знаков, маркировка ими однородных товаров 34 класса МКТУ не приведет к смешению этих товаров в гражданском обороте. Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания

для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №625526 требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №625526 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №625526 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни производителя товаров, поскольку не несет в себе информации относительно товара и его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. В рамках изложенного лицом, подавшим возражение, были представлены материалы (1-17), свидетельствующие о том, что производимая им продукция под обозначением «Winston» широко распространяется по всему миру.

Вместе с тем, наличие известности данного обозначения не свидетельствует о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение ввиду того, что, как было установлено выше, сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными. Более того, наличие широкой известности обозначения «Winston» минимизирует риск смешения продукции указанного популярного бренда, который на слуху у многих курильщиков, и обозначения, которое, очевидным образом, является отличным от него.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего возражение, не представлено.

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №625526 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Относительно довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой акт недобросовестной конкуренции, следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия факта недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.09.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №625526.