

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 04.04.2018, поданное компанией Ваншсин Электромеханикл Ко., Лтд, Китай (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016731691, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016731691 было подано 29.08.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «WANSHSIN», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и W-образный изобразительный элемент.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016731691 было принято 26.12.2017 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаком «WANSHSIN» по международной регистрации №1199522, которой была

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании Dongguan wanshsin Mechanical & Electric Instrument Co., Ltd, No. 1 Lianma Road, Xintang Village, Dalingshan Town, Dongguan City Guangdong Province, Китай в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Роспатент, указано, что правообладателем международной регистрации №1199522 и заявителем по заявке №2016731691 является одно и то же юридическое лицо - Ваншсин Электромеханикл Ко., Лтд., единственное наименование которого на китайском языке может переводиться на иностранные языки различным образом. В обоснование своего довода заявитель представил удостоверенное Китайским Советом по развитию международной торговли Торговой палаты Китая заявление от 10.11.2017 с подтверждением указанного факта, при этом адрес местонахождения заявителя, указанный в заявке №2016731691, полностью совпадает с адресом правообладателя международной регистрации товарного № 1199522.

На основании изложенного, заявитель просит снять противопоставление международной регистрации №1199522, отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и осуществить государственную регистрацию товарного знака по заявке №2016731691 в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.

К возражению приложен оригинал заявления, удостоверенного Китайским Советом по развитию международной торговли Торговой палаты Китая от 10.11.2017 с заверенным переводом на русский язык.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы заявителя убедительными.

С учетом даты поступления (29.08.2016) заявки №2016731691 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее словесный элемент «WANSHSIN», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и W-образный изобразительный элемент.

Правообладателем противопоставленного знака **WANSHSIN** по международной регистрации №1199522 является китайская компания Dongguan wanshin Mechanical & Electric Instrument Co., Ltd, с юридическим адресом No. 1 Lianma Road, Xintang Village, Dalingshan Town, Dongguan City Guangdong Province.

Согласно заявлению, приложенному к материалам возражения, заявитель (Ваншсин Электромеханикл Ко., Лтд., с юридическим адресом Номер 1, Лианма Роуд, Ксинтанг Вилледж, Далингшан Таун, г. Дунгуань, провинция Гуандун, Китай) и правообладатель международной регистрации №1199522 (Dongguan wanshin Mechanical & Electric Instrument Co., Ltd. с юридическим адресом No. 1 Lianma Road, Xintang Village, Dalingshan Town, Dongguan City Guangdong Province) представляют собой одно и то же предприятие. Два указанных выше наименования являются различными переводами, основанными на оригинальном наименовании компании-заявителя на китайском языке.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2018, отменить решение Роспатента от 26.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016731691.