


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.12.2019 возражение, поданное компанией А.С. Уотсон ТМ Лимитед, Британские Виргинские острова (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017742195, при этом установила следующее.

Обозначение «  » по заявке №2017742195 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 11.10.2017 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 07.06.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только для заявленных товаров 03, 21 классов МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к

HWR PRO
by watsons

тому, что заявленное обозначение «

Watson 

ранее зарегистрированными товарными знаками « **Watson**  » (свидетельство №416140, дата приоритета от 28.07.2009), « **WATSON** » (свидетельство №416139, дата приоритета от 28.07.2009), зарегистрированными на в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя Ватсон Фармасьютикалз, Инк., корпорация штата Невада, 311 Бонни Сёркл, Корона, штат Калифорния 92880, США.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом его доводы сводятся к тому, что срок действия правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №416140, №416139 истек 28.07.2019, их правообладатель известил заявителя о том, что не намерен продлевать сроки действия данных свидетельств, в связи с чем снимаются основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2017742195 для товаров 05 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2017742195 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (11.10.2017) поступления заявки №2017742195 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков 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 требованиями подпункта 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 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.

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

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:


- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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).




Обозначение «  » по заявке №2017742195, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 11.10.2017 для товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, является комбинированным, выполнено буквами латинского алфавита, где слово «HAIR» выполнено в оригинальной графической манере.

Вместе с тем отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



«  » в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ основан на выводе о сходстве этого обозначения до степени смешения с товарными знаками

«  **Watson** » по свидетельству №416140 и « **WATSON** » по свидетельству №416139, имеющими приоритет от 28.07.2009 и зарегистрированным на имя компании Ватсон Фармасьютикалз, Инк., США.

Однако при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что срок действия правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №416140 и

№416139 истек 28.07.2019 и в установленном требованиями пункта 2 статьи 1491 Кодекса время их правообладателем не продлевался.

Таким образом, прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков №416140 и №416139 устраняет причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 05 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2019, изменить решение Роспатента от 07.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017742195.