


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) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017742194, при этом установила следующее.

Naturals

by watsons


Словесное обозначение «» по заявке №2017742194 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 11.10.2017 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.03.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «Naturals» (в переводе с английского языка означает «естественный, подлинный, природный», см. Интернет, <https://slovari.yandex.ru>, www.translate.ru), занимающий

доминирующее положение, не обладает различительной способностью, т.к. указывает на свойство и назначение товаров.

Naturals
by watsons

Кроме того, заявленное обозначение « **Naturals** by watsons » сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками « **Watson**  » (свидетельство №416140, дата приоритета от 28.07.2009), « **WATSON** » (свидетельство №416139, дата приоритета от 28.07.2009), зарегистрированными 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 №2017742194 для товаров 05 класса МКТУ.

Кроме того, в возражение отмечается, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Naturals» выполнен оригинальным шрифтом, затрудняющим его прочтение, что позволяет зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака с дискламацией указанного словесного элемента.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2017742194 в отношении всех заявленных товаров с исключением из охраны словесного элемента «Naturals».

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

С учетом даты (11.10.2017) поступления заявки №2017742194 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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;

2) 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;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который

имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


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

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).




Обозначение «  » по заявке №2018742194, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 11.10.2017 для товаров 03, 05 классов МКТУ, является словесным, выполнено буквами латинского алфавита, где «Naturals» имеет оригинальное шрифтовое исполнение, а «by watsons» - стандартное.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Naturals» представляет собой существительное множественного числа, образованное от лексической единицы английского языка «naturals» - «естественный, натуральный», см. <https://lingvolive.ru>.

Учитывая определенную семантику заявленного обозначения, можно сделать вывод, что для приведенных в перечне заявки №2017742194 товаров 03, 05 классов

МКТУ данный элемент воспринимается в качестве характеристики товаров, указывая на их свойства, т.е. является описательным.

Целесообразно при этом обратить внимание, что обозначения, «описательные» по существу, должны быть свободными для использования всеми производителями этого вида продукции в гражданском обороте, что подтверждается сложившейся практикой при экспертизе обозначений, включающих спорный словесный элемент. Так, в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации выявлены товарные знаки, зарегистрированные на имя разных лиц в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ, с исключением из охраны словесного элемента «Naturals», в

частности:  « №594108, «**HIGH-PERFORMANCE NATURALS**» по свидетельству №598101, «» по свидетельству №609405.

Вместе с тем, следует констатировать, что словесный элемент «Naturals» выполнен в оригинальной графической манере, характеризующейся наличием запоминающегося шрифта. Указанные визуальные особенности заявленного обозначения акцентируют на себе внимание потребителя, обуславливают запоминание обозначения в целом.

При указанных обстоятельствах у коллегии есть основания для вывода о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ с указанием словесного элемента «Naturals» в качестве неохраняемого, с чем заявитель не спорит.

Также необходимо отметить, что 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 «» по свидетельству №416140 и «**WATSON**»

по свидетельству №416139, имеющими более ранний приоритет (от 28.07.2009) и зарегистрированным на имя иного лица - 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 установленное требованиями пункта 2 статьи 1491 Кодекса время их правообладателем не продлевался.

Таким образом, истечение срока 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.

С учетом всех обстоятельств дела в совокупности, можно сделать вывод, что товарный знак по заявке №2017742194 подлежит регистрации в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ с исключением из охраны словесного элемента «Naturals».

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2019, отменить решение Роспатента от 19.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017742194.