

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.12.2019 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 №2018756503 при этом установила следующее.



Обозначение « » по заявке №2018756503 с приоритетом от 19.09.2017 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 16 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.09.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018756503 в отношении части заявленных товаров 16 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ и части заявленных товаров 16 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:



- « **Watson** » по свидетельству №416140 с приоритетом от 28.07.2009 и « **WATSON** » по свидетельству №416139 с приоритетом от 28.07.2009, зарегистрированными ранее на имя Ватсон Фармасьютикалз, Инк., корпорация штата Невада в отношении однородных товаров 05, 16 классов МКТУ;

- знаком «WATSON» по международной регистрации №1038047 с приоритетом от 22.12.2009 зарегистрированным ранее на имя MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG , в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

В поступившем 24.12.2019 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что срок действия регистраций по свидетельствам № 416140 и № 416139 истёк 28.07.2019 (льготный срок для продления истек 28.01.2020).

Кроме того, правообладатель противопоставленного знака «WATSON» по международной регистрации №1038047 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018756503 в отношении всех 16 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018756503 в отношении всех заявленных товаров 05, 16 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №1035047[1].

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

С учетом даты приоритета (19.09.2017) заявки №2018756503 правовая база для оценки охранных способностей 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, 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

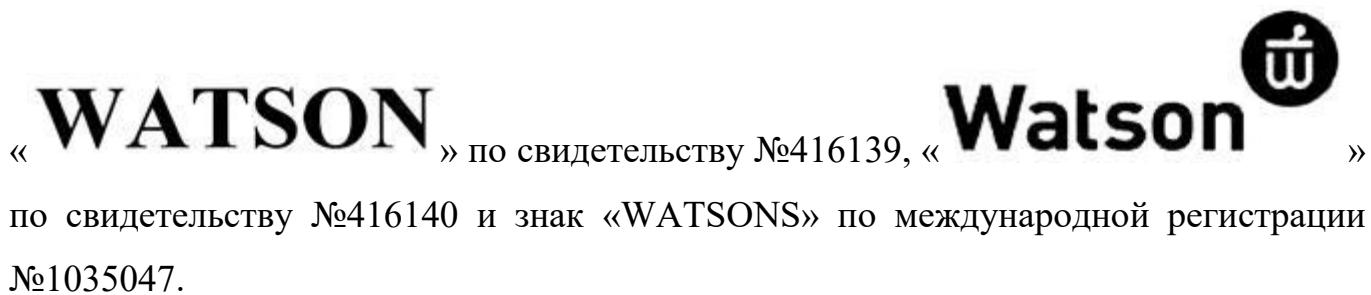
Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2018756503, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «

watsons

», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05, 16 классов МКТУ

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки



Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и знака по международной регистрации.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 30.09.2019.

Коллегия снимает противопоставление по вышеуказанным товарным знакам по свидетельствам №416139, №416140, поскольку их правовая охрана прекращена полностью в связи с истечением срока действия. Срок действия товарных знаков по свидетельствам №416139, №416140 истек 28.07.2019, предоставленный льготный период продления срока действия истек 28.01.2020.

К обстоятельствам, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 30.09.2019, также относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1035047, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2018756503 в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный знак «**WATSON**» по международной регистрации №1035047 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного по международной регистрации №1035047, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018756503 в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 16 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.12.2019, изменить решение Роспатента от 30.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018756503.