

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.03.2020, поданное компанией «Japan Tobacco Inc.», Япония (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1449975, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «DUNSTON» с приоритетом от 10.01.2019 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) за №1449975 в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в регистрации, на имя компании «London Dollar Ltd », Великобритания (далее – правообладатель).

В поступившем 05.03.2020 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1449975 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем обширной серии товарных знаков с более ранним приоритетом, содержащих словесный элемент «Winston/WINSTON», который, по мнению нашего доверителя, сходен до степени смешения со словесным международным товарным знаком № 1449975 «DUNSTON» в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;

- на имя компании «Japan Tobacco Inc.» зарегистрированы следующие товарные знаки со словесным элементом «Winston/WINSTON» по свидетельству №№17664, 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, по международным регистрациям №№1363243, 1305222, 1298883, 1154236, 1130204, 1057817, 1121578, 1097539, 1080288, 1080283, 1062433, 1094088, 1019216, 967478, 1107443, 1103303, 1154850, 1151877, 1106771, 1142792, 1115223, 1046826;

- товары 34 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, идентичны/однородны товарам 34 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, принадлежащих компании «Japan Tobacco Inc.», 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 обозначения являются сходными фонетически, поскольку произносятся соответственно как [данстон] и [уинстон], т.е. при произнесении они отличаются только двумя звуками из семи. Расположение одинаковых звуков и звукосочетаний относительно друг друга в составе сравниваемых обозначений является одинаковым ([-нстон]);

- сопоставляемые обозначения сходны по визуальному критерию сходства, поскольку оба выполнены в латинице, стандартными шрифтами, имеют одинаковую длину, при этом большинство букв (пять из семи) являются совпадающими (n-s-t-o-n) и расположены в одинаковом порядке;

- сравниваемые обозначения воспринимаются большинством российских потребителей как искусственно образованные слова, не имеющие определенного смыслового значения;

- регистрация в России международного товарного знака № 1449975 является попыткой его правообладателя недобросовестно использовать популярность и высокую репутацию продукции, маркированной товарными знаками, содержащими слово «Winston/WINSTON»;

- бренд "Winston/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 (см. выдержку из Википедии <https://ru.wikipedia.org/wiki/Winston>). Сигареты, маркированные с использованием слова "Winston/WINSTON", находятся в продаже постоянно и непрерывно на протяжении десятилетий и приобрели у потребителей заслуженную репутацию высококачественной продукции;

- обозначение «WINSTON» является сигаретным брендом № 1 в России, признан «товаром года» в конкурсе «Товар года», который проводится Национальной торговой ассоциацией России каждый год (<http://tovargoda.info>);

- учитывая сходство сопоставляемых знаков и однородность/идентичность товаров 34 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, высока вероятность того, что потребители могут быть введены в заблуждение относительно изготовителя товаров, а именно воспринять товары, маркированные международным товарным знаком № 1449975, как произведенные «Japan Tobacco Inc.» либо экономически родственной ей компанией.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1449975 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка сведений из Интернет о бренде WINSTON;
2. Информация о конкурсе «Товар года»;
3. Копии сертификатов конкурса «Товар года» за 2008-2017 гг.

Правообладатель оспариваемого знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (10.01.2019) знака по международной регистрации №1449975 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; 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;

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 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 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

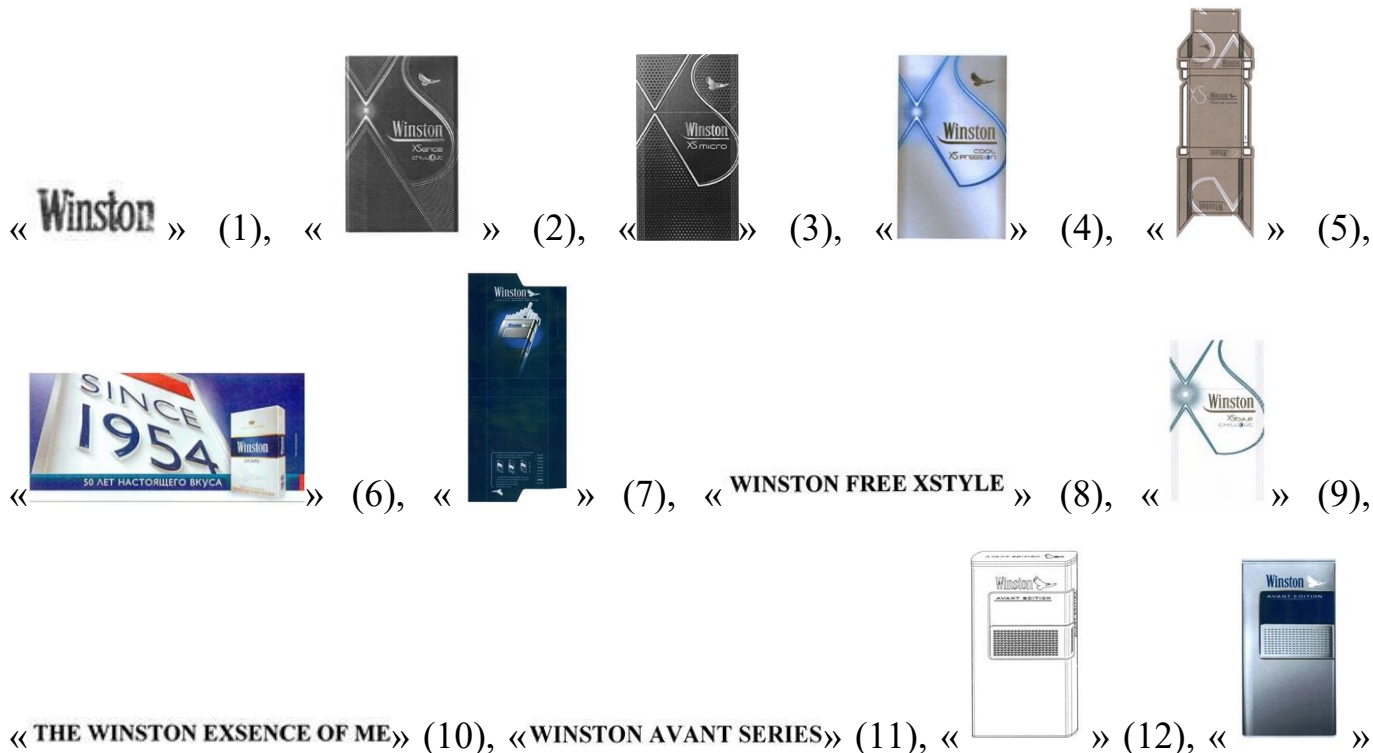
реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

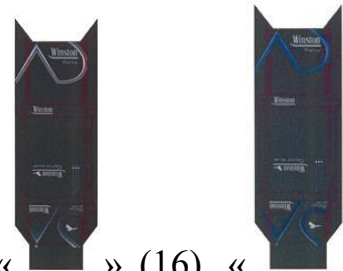
Согласно представленным в возражении документам (1-3) лицо, подавшее возражение, выпускает сигареты марки «Winston», которые являются самыми продаваемыми в России. Торговая марка «Winston» компании «Japan Tobacco Inc.» неоднократно была победителем различных национальных премий, о чем свидетельствуют приложенные к возражению сертификаты и дипломы. Лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на серию товарных знаков со словесным элементом "Winston», которые были зарегистрированы как по национальной процедуре, так и в соответствии с международными договорами.

В этой связи, компания «Japan Tobacco Inc.» признана заинтересованным лицом в подаче возражения.

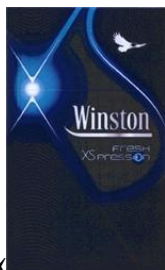
Оспариваемый знак по международной регистрации №1449975 представляет собой словесное обозначение «DUNSTON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленные лицом, подавшим возражение, товарные знаки





(13), « **WINSTON** ENJOY TRUE QUALITY » (14), « **WINSTON REFLEXIONS OF FREEDOM** » (15), « » (16), « »



(17), « » (18), « » (19), « **WINSTON CHILL OUT** » (20), « **WINSTON XSENCE CHILL OUT** »



(21), « » (22), « » (23), « **WINSTON XSENCE** » (24), « **WINSTON XP** »



(25), « **WINSTON SUPERSLIMS** » (26), « » (27), « » (28), « » (29),



« **WINSTON TACT** » (30), « » (31), « **WINSTON** » (32), « » (33), « » (34),



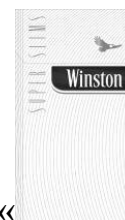
« **Winston** ○○○○ » (35), « » (36), « **Winston** » (37), « **WINSTON**




**ZEROSMOKE** » (38), « **WINSTON AQUA** » (39), « **WINSTON XSLIDE** » (40), « **WINSTON XSPECIAL** » (41),



« **WINSTON TASTEMARK** » (42), « » (43), « **WINSTON XS** » (44), « » (45),

« **WINSTON JOIN THE XPERIENCE** » (46), « **WINSTON XSENCE EVOLUTION** » (47), « **WINSTON SLIDE UP** »



(48), «» (49), «WINSTON XS-PRESSION» (50), «» (51), «» (52), «WINSTON AVANT EDITION» (53) по свидетельствам №№17664, 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, по международным регистрациям №№1363243, 1305222, 1298883, 1154236, 1130204, 1057817, 1121578, 1097539, 1080288, 1080283, 1062433, 1094088, 1019216, 967478, 1107443, 1103303, 1154850, 1151877, 1106771, 1142792, 1115223, 1046826, представляют собой серию знаков, объединенных одним и тем же сильным индивидуализирующим элементом «Winston».

Следует учесть, что товарные знаки (10, 11, 27, 28, 29) прекратили свое действие, а срок действия товарного знака (25) истек, поэтому данные регистрации не могут быть учтены в качестве противопоставлений в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ однородности товаров 34 класса МКТУ оспариваемой регистрации и товаров 34 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков показал, что они являются однородными, поскольку либо содержат идентичные товары (например, «сигареты, спички, табак нюхательный»), либо относятся к родовому понятию «курильные принадлежности», либо соотносятся друг с другом как род-вид, предназначены для одного и того же круга потребителей (курильщики), реализуются в одних и тех же торговых предприятиях и через одинаковые коммерческие каналы.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «DUNSTON» и основного индивидуализирующего словесного элемента «Winston» противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации ([translate.vc.ru.wiktionary.org](http://translate.vc.ru.wiktionary.org)) словесный элемент «DUNSTON» в переводе с английского языка на русский язык представляет собой мужское имя собственное. В свою очередь



словесный элемент противопоставленных товарных знаков «Winston» также в переводе с английского языка на русский язык означает имя собственное, но стойко ассоциируется с названием хорошо известной и популярной марки сигарет «Winston», которая была названа в честь города Уинстон-Сейлем (англ. Winston-Salem) в штате Северная Каролина, исторического центра переработки табачного листа (1). В силу сказанного, сопоставляемые обозначения по семантическому признаку сходства признаются несходными.

Следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что сравниваемые словесные элементы «DUNSTON» и «Winston» содержат одинаковый конечный состав букв ([-NSTON]). Вместе с тем, данное обстоятельство не приводит к выводу о фонетическом сходстве обозначений на основании следующего.

Начальные части обозначений «DUN» (ДАН) и «Win» (Уин или вин), с которых начинается прочтение элементов, и на которые особо обращает внимание потребитель при восприятии обозначений в целом, имеют существенные фонетические отличия. Словесные элементы «DUNSTON» и «Winston» прочитываются по-разному, как “данстон”/“дунстон” и “винстон”/“уинстон”, в связи с чем сравниваемые обозначения имеют разное фонетическое восприятие.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «DUNSTON» и противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «Winston» следует признать фонетически несходными.

Выполнение сравниваемых элементов «DUNSTON» и «Winston» буквами одного алфавита позволяет говорить о близкой степени графического сходства обозначений. Вместе с тем, графический фактор сходства носит в данном случае второстепенный характер, поскольку оспариваемый товарный знак выполнен стандартным шрифтом без какой-либо графической проработки. Кроме того, большинство противопоставленных товарных знаков содержат, помимо словесных элементов, различные графические изображения, что свидетельствует о визуальном различии сопоставляемых обозначений.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства указанных обозначений, и как следствие, невозможности ассоциирования их друг с

другом.

С учетом сказанного, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неубедительным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.03.2020, оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1449975.**