

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 04.09.2020, поданное Harry Winston, Inc, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1458846, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака №1458846 с конвенционным приоритетом 26.06.2018 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 24.12.2018 на имя заявителя в отношении товаров 14 класса Международной классификации товаров и услуг (далее МКТУ), указанных в перечне международной регистрации.

Знак «WINSTONIUM» по международной регистрации №1458846 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 25.05.2020 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации №1458846, мотивированное его несоответствием в отношении всех испрашиваемых товаров требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения знака «WINSTONIUM» по международной регистрации №1458846 с противопоставленным товарным знаком «**WINSTON**» по свидетельству №127366 с приоритетом 03.06.1993 года, зарегистрированным на имя Джапан Табакко Инк., 2-2-1 Тораномон, Минато-ку, г.Токио, Япония, в том числе, в отношении товаров 14 класса МКТУ, признанных однородными испрашиваемым товарам 14 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 04.09.2020, заявитель сообщил, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №127366 предоставил письменное согласие на предоставление правовой охраны в России знаку по международной регистрации №1458846. Кроме того, по мнению заявителя, отсутствует возможность введения потребителя в заблуждение, одновременным присутствием двух сравниваемых обозначений в гражданском обороте. Так, сравниваемые обозначения графически не сходны друг с другом, фонетически имеются существенные отличия. С точки зрения смыслового восприятия, словесный элемент «WINSTONIUM» является вымышленным, а противопоставленный словесный товарный знак «WINSTON» представляет собой мужское имя Винстон. Следовательно, препятствия к регистрации заявленного обозначения преодолены.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.05.2020 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1458846 в отношении всех испрашиваемых товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.06.2018) конвенционного приоритета рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 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; 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак «WINSTONIUM» по международной регистрации №1458846 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1458846 в отношении испрашиваемых товаров 14 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №127366.

Противопоставленный товарный знак "WINSTON" по свидетельству №127366 с приоритетом от 03.06.1993 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «WINSTON» и «WINSTONIUM», отличающихся исключительно дополнительными буквами «IUM» в заявленном обозначении.

Словесный элемент «WINSTONIUM», в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны, не обладает семантикой, так как отсутствует в словарях. Следовательно, семантический критерий сходства словесных элементов не подлежит применению.

Имеющиеся визуальные различия имеют второстепенное значение, ввиду превалирования фонетического критерия сходства.

Таким образом, знак по международной регистрации №1458846 и противопоставленный товарный знак являются сходными.

Товары 14 класса МКТУ «Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in this class; jewelry, jewelry products, jewelry caskets, jewelry cases, precious stones; timepieces and chronometric instruments, chronometers, chronographs, clocks, watches, wristwatches, wall clocks, alarm clocks, watch chains, presentation cases for timepieces, cases for timepieces; apparatus for timing sports events (Драгоценные металлы и их сплавы и изделия, изготовленные из этих

материалов или покрытые ими, включенные в этот класс; ювелирные изделия, ювелирные изделия, шкатулки для ювелирных изделий, футляры для ювелирных изделий, драгоценные камни; часы и хронометрические приборы, хронометры, хронографы, часы, наручные часы, настенные часы, будильники, часовые цепи, футляры для часов, футляры для часов; приборы для хронометража спортивных мероприятий)», в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1458846, являются однородными товарам 14 класса МКТУ «часы, ювелирные изделия, булавки и зажимы для галстуков, включенные в 14 класс», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак. Однородность сравниваемых товаров обусловлена единством родовой группы, идентичными назначением и свойствами сравниваемых товаров.

Таким образом, знак по международной регистрации №1458846 и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 127366 являются сходными до степени смешения в отношении товаров 14 класса МКТУ.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 25.05.2020. Заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №127366, компании Джапан Тобакко Инк., 2-2-1 Тораномон, Минато-ку, г.Токио, Япония, на предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1458846 в отношении всех товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия учла отличия сравниваемых обозначений, а также довод заявителя о том, что в отличие от заявленного на регистрацию знака, противопоставленный товарный знак обладает семантикой и представляет собой мужское имя.

Заявитель - американская компания, специализирующаяся на производстве часов.

Правообладатель противопоставленного товарного знака – японская табачная компания, второй по величине производитель табачных изделий в мире.

Сравниваемые обозначения нельзя признать тождественными.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией было учтено представленное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1458846 в отношении испрашиваемых товаров 14 класса МКТУ заявителем преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.09.2020, отменить решение Роспатента от 25.05.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1458846.