

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 16.08.2013, поданное компанией АйЭсТиСи Продактс, Шри Ланка (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.05.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011742685, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011742685 подано 26.12.2011 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «WINSTANT», выполненным оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный, строчными буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой «W». Указанное слово расположено на фоне светло-розового прямоугольника с желтой окантовкой. Выше прямоугольника расположено стилизованное изображение герба и синей ленты с надписью «winstant tea».

Правовая охрана товарного знака испрашивается в светло-розовом, желтом, темно-желтом, черном, зеленом, голубом, красном, сером, белом, оливковом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 29.05.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака «WINSTANT» по заявке №2011742685 принято на основании

заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «WINSTANT» сходно до степени смешения со знаками «SIR WINSTON TEA» по международным регистрациям №№898605[1], 893025[2], 381803[3], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство знаков установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «WINSTANT»/«WINSTON», при этом учитывалось, что заявленные товары 30 класса МКТУ «чай» являются товарами краткосрочного пользования, при покупке которых степень внимательности потребителя снижена и, следовательно, высока вероятность смешения товаров. Также при оценке сходства учитывалось то, что первая буква «W» словесных элементов «WINSTANT»/«WINSTON» выполнена заглавной, что усиливает сходство обозначений.

В возражении от 16.08.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с указанным решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками, на основании которого заявитель пришел к выводу об отсутствии сходства между ними, в том числе по семантическому, фонетическому и графическому признакам сходства.

Сравниваемые обозначения содержат разное количество словесных элементов, что существенным образом отражается на длительности их звучания и, соответственно, на восприятии потребителем, для которого слово и словосочетание, состоящее из двух или трех слов, являются явно различными фонетическими и семантическими единицами.

Сравниваемые обозначения являются полностью различными с точки зрения семантики их словесных элементов, поскольку словесный элемент заявленного

обозначения «WINSTANT» является фантазийным, а входящее в состав противопоставленных знаков слово «WINSTON» является распространенным в Великобритании мужским именем. Кроме того, использование слова «Sir», указывающего на рыцарское звание обладателя имени, позволяет сделать вывод о том, что словесный элемент противопоставленных знаков является воспроизведением имени Сэра Уинстона Черчилля, поскольку ни одна из известных исторических фигур, носивших имя Уинстон, кроме него, не была удостоена рыцарского звания.

Заявитель также обращает внимание на графические различия между знаками, не позволяющее вызвать их смешение в сознании потребителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.05.2013 и зарегистрировать товарный знак «WINSTANT» по заявке №2011742685 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.12.2011) поступления заявки №2011742685 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «WINSTANT», выполненный оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст, строчными буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой «W». Указанное слово расположено на фоне светло-розового прямоугольника с желтой окантовкой. Выше прямоугольника расположено стилизованное изображение герба и синей ленты с надписью «winstant tea».

Словесный элемент «WINSTANT», занимающий доминирующее положение в композиции комбинированного товарного знака, носит фантазийный характер, поскольку не является лексической единицей какого-либо европейского языка.

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее изогнутую ленту черного цвета, на фоне которой расположены словесные элементы «Sir Winston Tea», выполненные строчными буквами латинского алфавита белого цвета с первыми заглавными буквами, и заключенное в овальную рамку профильное изображение головы мужчины в цилиндре.

Противопоставленные знаки [2] – [3] являются словесными и включают соответственно словосочетания «Sir Winston Tea» и «Sir Winston», выполненные стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с первыми заглавными буквами.

Словосочетание Sir Winston переводится с английского языка как Сэр Уинстон. В сознании потребителя это словосочетание может ассоциироваться с конкретным лицом, а именно – с Сэром Уинстоном Леонардом Спенсером-Черчиллем (англ. Sir Winston Leonard Spencer-Churchill - британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1940-1945 и 1951-1955 годах (см. Яндекс. Словари).

Товары 30 класса МКТУ (чай), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011742685, и товары 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [1] – [3], являются однородными, поскольку совпадают по роду и виду, что заявителем в возражении не оспаривается, однако вывод экспертизы о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения нельзя признать убедительным по нижеследующим причинам.

Несмотря на фонетическое сходство словесных элементов «WINSTANT» и «WINSTON», которое определяется наличием близких и совпадающих звуков и звукосочетаний, эти слова различаются по смыслу, поскольку слово «WINSTANT», как указано выше, не имеет смыслового значения, а слово «WINSTON» представляет собой имя собственное. В целом словосочетание «Sir Winston» (Sir - английский дворянский титул, который перед собственным именем в обращении обозначает титул рыцаря или баронета) указывает на лицо, удостоенное таким титулом. Таким образом, сравниваемые знаки различаются семантически ввиду отсутствия подобия заложенных в них понятий.

Визуальные отличия между знаками формируются за счет разного количества словесных элементов, разного графического написания словесных элементов с учетом характера букв (печатные и стилизованные под рукописный текст), вида

шрифта и цветового сочетания, а также за счет присутствия дополнительных словесных и изобразительных элементов, комбинация которых формирует различное общее зрительное впечатление.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения вызывают в сознании потребителя различные ассоциации, что определяет отсутствие между знаками сходства до степени смешения.

В силу изложенного заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011742685.

Что касается словесного элемента «tea» (чай), включенного в состав заявленного обозначения, то он является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указание на вид товара, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.08.2013, отменить решение Роспатента от 29.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011742685.