

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 417207, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.02.2011, поданное компанией Джапан Тобакко Инк., Япония (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009726411/50 с приоритетом от 23.10.2009 зарегистрирован 27.08.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №417207 на имя ДАЛЛАС ТОБАККО ЛИФ КО, ЛТД, ИНК., США (далее – правообладатель), в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным. В верхней части заявленного обозначения расположено стилизованное изображение герба с крыльями. В нижней части заявленного обозначения на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника красного цвета расположен словесный элемент «WINT», выполненный стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 17.02.2011, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 417207 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени по всем критериям сходства смешения с серией знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение;

- рядовой потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку, популярность и известность сигарет «WINSTON» на российском рынке, потребителя привыкли ассоциировать слово «WINSTON» в первую очередь с именем лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, является международным производителем сигарет, выпускающим ряд всемирно известных сигаретных брендов;

- на сегодняшний день лицо, подавшее возражение, компания Джапан Табакко Инк. является третьей по величине табачной компанией в мире, входит в число ста наиболее прибыльных компаний в мире и семь лет подряд оставляет за собой статус;

- в настоящее время на территории Российской Федерации успешно работают пять крупнейших подразделений, охватывающих практически все регионы России.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Копии рекламных листов.

2 Информацию из сети Интернет.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку WINT» по свидетельству №417207 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

С учетом даты (23.10.2009) поступления заявки №2009726411/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения герба с двумя крыльями под которым расположен прямоугольник красного цвета, внутри которого расположен словесный элемент «WINT».

Противопоставленные знаки по международным регистрациям являются серией комбинированных знаков представляющих собой изображение пачки сигарет и словесных знаков, объединенных словесным элементом «WINSTON».

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 15.06.2011, об отзыве возражения от 16.02.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417207.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

прекратить делопроизводство по возражению от 16.02.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417207.