

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 поступившее 27.04.2016 возражение, поданное «ЭлДжи Электроникс Инк.», Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014712227, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Quick Window**» по заявке № 2014712227, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.04.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.01.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014712227 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение «**Quick Window**» в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ сходно до степени смешения с серией товарных знаков «**WINDOWS**», зарегистрированных на имя «**Майкрософт Корпорейшн**», США, а именно, со следующими товарными знаками:

- «**WINDOWS**», свидетельство №119186, приоритет от 03.07.1992, товары 09 класса МКТУ [1];

- « **WINDOWS SERVER** », свидетельство №385170, приоритет от 30.05.2008, товары 09 класса МКТУ [2];
- « **WINDOWS VISTA** », свидетельство № 316712, конвенционный приоритет от 22.03.2005, товары 09 класса МКТУ [3];
- « **WINDOWS MOBILE** », свидетельство № 308660, конвенционный приоритет от 24.06.2004, услуги 42 класса МКТУ [4];
- « **WINDOWS UPDATE** », свидетельство № 289443, приоритет от 15.07.2004, услуги 42 класса МКТУ [5];
- « **WINDOWS MOBILE** », свидетельство № 287679, приоритет от 14.11.2003, товары 09 класса МКТУ [6];
- « **WINDOWS XP** », свидетельство № 222993, конвенционный приоритет от 19.01.2001, товары и услуги 09 и 42 классов МКТУ [7];
- « **WINDOWS** », свидетельство № 207220, конвенционный приоритет от 10.12.1999, услуги 42 класса МКТУ [8];
- « **WINDOWS RT** », свидетельство № 497329, приоритет от 18.04.2012, товары 09 класса МКТУ [9];
- « **WINDOWS PHONE** », свидетельство № 470130, приоритет от 23.09.2011, товары 09 класса МКТУ [10];
- « **WINDOWS INTUNE** », свидетельство № 434480, конвенционный приоритет от 19.01.2010, товары и услуги 09 и 42 класса МКТУ [11];
- « **WINDOWS AZURE** », свидетельство № 400152, приоритет от 01.11.2008, товары и услуги 09 и 42 класса МКТУ [12];
- « **WINDOWS POWERSHELL** », свидетельство № 345434, конвенционный приоритет от 25.04.2006, товары 09 класса МКТУ [13];
- « **WINDOWS LIVE** », свидетельство № 332442, конвенционный приоритет от 27.10.2005, товары и услуги 09 и 42 класса МКТУ [14];

- « **WINDOWS ONECARE** », свидетельство № 318071, конвенционный приоритет от 21.01.2005, товары и услуги 09 и 42 класса МКТУ [15];

- « **WINDOWS MEDIA CENTER** », свидетельство № 495782, приоритет от 04.04.2012, товары 09 класса МКТУ [16];

WINDOWS VISTA HOME PREMIUM

- « **WINDOWS VISTA HOME PREMIUM** », свидетельство № 369429, приоритет от 22.01.2008, товары 09 класса МКТУ [17];

- « **WINDOWS** », международная регистрация № 1135413, конвенционный приоритет от 09.03.2012, товары 09 класса МКТУ [18];

- « **WINDOWS TO GO** », международная регистрация № 1129060, конвенционный приоритет от 20.01.2012, товары 09 класса МКТУ [19];

- « **WINDOWS MOD** », международная регистрация № 1190540, конвенционный приоритет от 10.06.2013, товары 09 класса МКТУ [20];

В Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что сравниваемые обозначения не являются сходными.

- заявитель считает, что слово «**WINDOWS**», как правило уже не переводится с английского языка российскими потребителями и стало именем собственным, а именно названием семейства операционных систем корпорации Microsoft.

- заявитель предполагает, что операционные системы «**WINDOWS**» известны российским потребителем, что их будет невозможно перепутать с заявленными товарами компании ЭлДжи Электроникс Инк., маркированными товарным знаком «**Quick Window**».

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

С учетом даты подачи (15.04.2014) заявки № 2014712227 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает в себя

упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «**Quick Window**» по заявке № 2014712227 является словесным, выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита (первые буквы «Q» и «W» - заглавные). Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1- 20] зарегистрированы на имя одного лица и представляют собой серию знаков, в основе которой лежит словесный элемент «WINDOWS», несущий в товарных знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-20] показал, что каждый из них содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный и близкий с точки зрения графического исполнения (выполнен буквами одного и того же алфавита (английского)) элемент «**Window/Windows**» (**windows** - мн. число, от **window**- окно (см. <http://translate.academic.ru/>).

Что касается однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, то коллегия отмечает, что данные товары являются однородными, поскольку они соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей. Указанное заявителем не оспаривается.

Маркировка однородных товаров и услуг сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность смешения данных товаров/услуг в гражданском обороте.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.04.2016, оставить в силе решение Роспатента от 27.01.2016.

