

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, рассмотрела возражение, поступившее 07.08.2015, поданное Мидл Ист Фор Тобакко Фэктори Компани Лтд., Иордания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013726250, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013726250 с приоритетом от 31.07.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее фантазийный словесный элемент «AL-WANA», выполненный оригинальным шрифтом прописными буквами. Над словесным элементом расположен изобразительный элемент, представляющий собой рамку сложной формы, в которую заключены фигуры, напоминающие арабскую вязь.

Роспатентом 05.05.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013726250 в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ALWANA» по свидетельству №330256 с приоритетом от 06.05.2006, ранее

зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.08.2015 поступило возражение. Доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №330256 досрочно прекращена полностью на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2015 по делу №СИП-266/2015.

Исходя из вышеизложенного, заявитель просит пересмотреть решение Роспатента от 05.05.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

К возражению приложено вышеуказанное решение (1).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.07.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

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 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) 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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой вертикально ориентированный прямоугольник, на фоне которого расположены словесный и изобразительный элементы. Словесный элемент «AL-WANA» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Над ним расположен изобразительный элемент в виде фигуры, напоминающую арабскую вязь, заключенную в рамку оригинальной формы. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «табак; табак ароматизированный, в том числе табак с добавлением патоки; курительные принадлежности; спички».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №330256 представляет собой словесное обозначение «ALWANA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 34 класса МКТУ «табак, в том числе нюхательный, курительный, для кальяна; табачные изделия, в том числе папиросы, сигареты, сигариллы; сигары; травы и смеси курительные; курительные принадлежности; спички».

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В заявленном комбинированном обозначении доминирующим, «сильным» элементом является словесный элемент «AL-WANA», так как он легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии

обозначения в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Учитывая данный факт, правомерным представляется сравнение данного элемента заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака. Проведенное сравнение показывает, что словесные элементы «AL-ВАНА» и «ALВАНА» являются фонетически тождественными.

Учитывая тот факт, что противопоставленный словесный элемент «ALВАНА» не имеет семантического значения, оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным.

Выполнение сравниваемых словесных элементов буквами латинского алфавита сближает знаки по графическому критерию сходства.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком.

Заявитель в возражении, поступившем 07.08.2015, не оспаривает сходство сопоставляемых обозначений.

Товары 34 класса МКТУ, содержащиеся в перечнях сопоставляемых знаков, объединены родовыми понятиями «табак, курительные принадлежности, спички», в связи с чем имеют одинаковый круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

Вместе с тем, в настоящее время правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №330256 досрочно прекращена полностью. Основанием является решение Суда по интеллектуальным правам (1).

Учитывая данные обстоятельства коллегия не находит оснований для учета противопоставленного знака по свидетельству №330256 в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.08.2015, отменить решение Роспатента от 05.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013726250.