

**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 возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.08.2019, поданное компанией Ваэль Эльхальвани, Анахайм, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018714276, при этом установила следующее.

Словесное обозначение SB-Nar по заявке №2018714276, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.04.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.06.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018714276 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «Nar» по свидетельству №683053 с приоритетом от 27.04.2012 в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- исключительные права на противопоставленный товарный знак были отчуждены заявителю: Ваэль Эльхальвани, Анахайм, 2820B Бэлла Кт, Анахайм, штат Калифорния, Соединенные Штаты Америки, что полностью соответствует данным заявителя.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.06.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018714276 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участавших в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.04.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (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.

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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Заявленное обозначение «**SB-Nar**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения словесного товарного знака «**Nar**», выполненного стандартным шрифтом буквами

латинского алфавита, ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что на основании записи от 13.08.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, исключительные права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №683053 были переданы в полном объеме на основании договора №РД0304843, зарегистрированного Роспатентом 13.08.2019, в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, на имя приобретателя Ваэль Эльхальвани, 2820 В Бэлла Кт, Анахайм, штат Калифорния 92804, Соединенные Штаты Америки, который является заявителем по заявке №2018714276.

В связи с тем, что обладателем исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №683053 и заявителем по заявке №2018714276 является одно и то же юридическое лицо, отсутствует основание для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2018714276 в качестве товарного знака.

Учитывая изложенное, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 11.06.2019 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2018714276 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.08.2019, отменить решение Роспатента от 11.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018714276.**