

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 14.04.2016, поданное «Проджект Хелси Ливинг, Инк.», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013731004, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013731004 на регистрацию словесного обозначения с конвенционным приоритетом от 13.03.2013, заявленного в качестве товарного знака «АЛОНА», была подана 09.09.2013 в отношении услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя заявителя.

В корреспонденции, поступившей 12.05.2015, заявитель скорректировал заявленный перечень, исключив из него услуги 41, 44 классов МКТУ.

Роспатентом 16.06.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013731004 в отношении услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Указанное несоответствие, мотивированно тем, что заявленное обозначение «АЛОНА» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком:



- «**CALL-CENTER ALOHA**», свидетельство № 362276, приоритет от 17.01.2007, услуги 35 класса МКТУ, правообладатель - Общество с ограниченной ответственностью «Алоха».

В Роспатент 14.04.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к тому, что существенным обстоятельством является то, что услуги, указанные в перечне заявленного обозначения, и услуги 35 класса, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными ни по одному из предусмотренных критериев.

Область деятельности заявителя связана с предоставлением веб-сайта, на котором будет размещаться информация о товарах для здоровья, питания, красоты, а также обзоры продукции, для этих целей.

Ключевой областью деятельности правообладателя противопоставленной регистрации являются услуги кол - центров.

Таким образом, две указанные области не пересекаются.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013731004 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На заседании коллегии заявителем представлена информация о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 362276 досрочно прекращена.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета от 13.03.2013 по заявке №2013731004, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает вышеуказанный 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 (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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение «АЛОНА» является словесным и выполнено заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны заявке №2013731004 в отношении услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения комбинированного знака «  » по свидетельству №362276, исключительное право на который принадлежит ООО «Алоха», 119607, г. Москва, Мичуринский пр-кт, 47, оф. 36, Россия в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Сходство обусловлено тождеством заявленного обозначения и доминирующего элемента противопоставленного товарного знака.

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

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 362276 в связи с прекращением юридического лица - правообладателя на основании решения Роспатента от 14.04.2016. В этой связи основания для учета товарного знака по свидетельству № 362276 в качестве препятствия государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013731004 в соответствии с требованиями пункта 6 ст. 1483 Кодекса отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.04.2016, отменить решение Роспатента от 16.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013731004.