

**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 24.07.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Закорко Аленой Викторовной, г.Одинцово, Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018702427, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Эльза» по заявке №2018702427, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Роспатентом 07.05.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018702427 в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «ELZA» по свидетельству №470159 с приоритетом от 25.02.2011, в том числе, в отношении услуг 44 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.07.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- решением Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2019 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №470159 вследствие его неиспользования в отношении услуг 44 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018702427 на имя заявителя в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ.

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

С учетом даты (25.01.2018) поступления заявки №2018702427 правовая база для оценки охранных способностей 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Эльза», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2018702427 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак «ELZA» по свидетельству №470159, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении услуг 44 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 07.05.2019.

К указанным обстоятельствам относится то, что на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2019 по делу №СИП-810/2018 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №470159 была досрочно прекращена в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018702427 в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.07.2019, отменить решение Роспатента от 07.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018702427.