

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.02.2021, поданное ООО «ПАЛИТРА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702656, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ВАЛЕТЕК» по заявке № 2019702656 с приоритетом от 25.01.2019, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 30, 31, 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 14.09.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесными товарными знаками «ВАЛЕТЕК» по свидетельствам №№124996, 497543, зарегистрированными ранее на

имя иного лица в отношении товаров и услуг 05, 30, 32, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 05, 30, 32, 35 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что противопоставленные товарные знаки досрочно прекратили правовую охрану в связи с прекращением юридического лица- правообладателя, следовательно, не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного заявителем перечня заявленных товаров 32 класса МКТУ.

К возражению заявителем приложены сведения о противопоставленных товарных знаках (1).

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

С учетом даты (25.01.2019) поступления заявки №2019702656 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 «ВАЛЕТЕК», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №№497543, 124996, включающие в себя тождественный элемент «ВАЛЕТЕК».

Вместе с тем, коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№497543, 124996 досрочно прекращена полностью в связи с прекращением юридического лица – правообладателя (дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.10.2020, 19.02.2021, соответственно), в связи с чем коллегия снимает данные противопоставления. В

этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2019702656 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2021, отменить решение Роспатента от 14.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019702656.