

**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 28.12.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 30.08.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014744169, поданное ООО «Управляющая компания «Охотный Ряд», 119435, Москва, ул. Россолимо, д. 4 (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**SHVVA**» по заявке №2014744169 подано на регистрацию в качестве товарного знака 30.12.2014 в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.08.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014744169 для всех заявленных товаров и услуг, за исключением услуг 35 и части услуг 41, 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «**САВВА**» по свидетельству №139650 и «**SAVVIA**» по свидетельству №139651, которые ранее были зарегистрированы на имя ООО «Холдинговая компания «Мэйфер Ассетс», 111116, Москва, ул. Энергетическая, д. 6, в том числе, в отношении

услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, признанных однородными услугам 35 и части услуг 41, 43 классов МКТУ заявленного перечня.

В возражении, поступившем 28.12.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель подал исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №139650 и №139651 в связи с их неиспользованием в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ;

- в процессе судебного разбирательства истец - ООО «Управляющая компания «Охотный Ряд» и ответчик - ООО «Холдинговая компания «Мэйфер Ассетс» договорились об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №139650 и №139651 в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ в пользу истца;

- отчуждение исключительного права на спорные товарные знаки устранит причину, послужившую основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014744169 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Заявителем представлены следующие документы (копии):

- решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2014744169 [1];

- заявление о распоряжении исключительным правом по договору об отчуждении на товарные знаки по свидетельствам №139650 и №139651, поступившее в ФИПС 08.12.2016 [2].

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

С учетом даты подачи 30.12.2014 заявки №2014744169 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака подано словесное обозначение «**SHVVL**», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению в отношении услуг 35 и части услуг 41, 43 классов МКТУ противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №139650 и №139651, зарегистрированные на имя иного лица, в том числе, в отношении однородных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

При анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

А именно, на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 08.02.2017 за №РД0216313 исключительное право на товарные знаки по свидетельствам №139650 и №139651 в отношении услуг 35, 41, 42

классов МКТУ передано ООО «Управляющая компания «Охотный Ряд», 119435, Москва, ул. Россолимо, д. 4 (сведения опубликованы 08.02.2017).

Таким образом, заявителем по рассматриваемой заявке и правообладателем противопоставленных товарных знаков в отношении однородных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ является одно и то же лицо.

В этой связи основания для учета товарных знаков по свидетельствам №139650 и №139651 в качестве препятствия государственной регистрации товарного знака по заявке №2014744169 в отношении заявленных услуг 35, 41, 43 классов МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2016, изменить решение Роспатента от 30.08.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014744169.**