

**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 03.04.2020, поданное компанией «АНАЛПА, ИНК.», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018752968, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «TESORO» по заявке № 2018752968 с приоритетом от 30.11.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 24, 40 классов МКТУ.

Роспатентом 28.01.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018752968 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком



«  
» по свидетельству №487516, зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 24 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам и услугам 24, 40 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.04.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с доводами экспертизы относительно однородности заявленных услуг 40 класса МКТУ с товарами 24 класса МКТУ, указанными в противопоставленной регистрации;

**TESORO**

- заявитель является правообладателем товарного знака «**TESORO**» по свидетельству №629133 в отношении товаров и услуг 16, 18, 25, 26, 35, 42 классов МКТУ;
- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №487516 досрочно прекращена полностью.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.11.2018) поступления заявки №2018752968 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве знака обслуживания 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482 и введенные в действие 31.08.2015 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018752968 заявлено словесное обозначение «TESORO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому товарному знаку экспертиза противопоставила комбинированный товарный знак



« » по свидетельству №487516.

Коллегия снимает противопоставление по вышеуказанному противопоставленному товарному знаку, поскольку его правовая охрана досрочно прекращена полностью на основании решения Роспатента от 23.03.2020 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2018752968 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 03.04.2020, отменить решение Роспатента от 28.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018752968.**