

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.01.2019 возражение, поданное ООО «Комфорт Сервис М», г. Пятигорск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017723592, при этом установила следующее.

**МЯГКОЕ
ЗОЛОТО
РОССИИ**

Словесное обозначение « **РОССИИ** » по заявке №2017723592 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 13.06.2017 на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.12.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 18, части услуг 35, услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, а в отношении товаров 25, части услуг 35 классов МКТУ было отказано в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака

для товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к

**МЯГКОЕ
ЗОЛОТО
РОССИИ**

тому, что заявленное обозначение «



» по свидетельству №492704 [1], ранее зарегистрированным на имя другого лица.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Производственно-торговая фирма «Мягкое золото» было ликвидировано 14.12.2017, противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №492704 на основании заявления заявителя согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации прекратил правовую охрану 09.01.2018;

- таким образом, к настоящему моменту все основания для противопоставления по пункту 6 статьи 1483 Кодекса сняты.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2017723592 в отношении всех заявленных товаров 18, 25 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты (13.06.2017) поступления заявки №2017723592 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

**МЯГКОЕ
ЗОЛОТО
РОССИИ**

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение « **МЯГКОЕ ЗОЛОТО РОССИИ** » по заявке №2017723592 с приоритетом от 13.06.2017 в отношении товаров 18, 25 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой указан товарный знак «  » по свидетельству №492704 [1].

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №492704 [1] на основании решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица - правообладателя. Сведения внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.01.2019.

Таким образом, прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017723592 в отношении всех приведенных в перечне заявки товаров 18, 25 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.01.2019, изменить решение Роспатента от 06.12.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017723592.