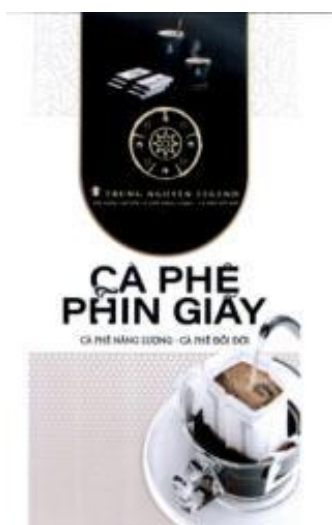


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 09.02.2022 возражение компании TRUNG NGUYEN INVESTMENT CORPORATION, VietNam (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1556351, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1556351 с конвенционным приоритетом от 10.06.2020 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.



Знак по международной регистрации №1556351 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «СА

PHE PHIN GIAY, CA PHE NANG LUONG, CA PHE DOI DOI, TRUNG NGUYEN LEGEND».

Решение Роспатента от 11.10.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1(3) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что словесные элементы CÀ PHE, PHIN GIÁY знака по международной регистрации №1556351 являются неохраняемыми, так как характеризуют заявленные товары 30 класса МКТУ, а также рассматриваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных



товаров с товарным знаком по свидетельству № 240330 [1], правовая охрана которому была предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- 24 августа 2021 г. в Федеральную службу по интеллектуальной собственности было подано заявление о регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак № 240330 [1] по договору, заключенному между ТРУНГ НГУЕН ИНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШЕН и Трунг Нгуен Кофи Корпорейшн (входящий номер заявления: 2021Д22992 от 24.08.2021). Согласно поданному заявлению исключительное право на противопоставленный товарный знак [1] в полном объеме передается лицу, подавшему возражение. Делопроизводство по рассмотрению заявления о регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак [1] на имя заявителя на момент подачи возражения не завершено;

- в подтверждение осуществления действий, связанных с подачей заявления о регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак [1] к настоящему возражению приложены скан-копия заявления, подтверждение уплаты пошлины по п. 3.12. Положения о пошлинах, скан-копии доверенностей сторон;

- после удовлетворения Роспатентом заявления о регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак [1] на имя заявителя, препятствие к предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1556351 будет устранено, так как владельцем международной регистрации № 1556351 и правообладателем сходного товарного знака по свидетельству № 240330 [1] будет одно и то же лицо.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации, с дискламацией словесных элементов «СА PHE» и «PHIN GIAY».

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (10.06.2020) конвенционного приоритета международной регистрации №1556351 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, качество, количество, назначение.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Знак по международной регистрации №1556351 представляет собой



обозначение .

Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается для всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.

Основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения знака [1].

В результате анализа материалов заявки с учетом доводов возражения коллегия установила, что указанный экспертизой товарный знак [1] не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556351, что обусловлено следующими обстоятельствами.

На основании государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак [1] на имя заявителя, о чем свидетельствует соответствующая запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 02.03.2022, правообладателем этого

товарного знака, правомерно указанного в качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением, является заявитель – владелец международной регистрации №1556351, в связи с чем товарный знак [1] не может быть противопоставлен знаку по международной регистрации №1556351.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (отчуждения исключительного права на товарный знак [1] на имя заявителя) знаку по международной регистрации №1556351 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в регистрации.

В связи с вышеуказанным отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Словесные элементы «CÀ PHÊ», «PHIN GIÁY», входящие в состав знака по международной регистрации №1556351, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что в возражении не оспаривается.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.02.2022, отменить решение Роспатента от 11.10.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556351 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ с указанием в качестве неохраняемых словесных элементов «CÀ PHÊ» и «PHIN GIÁY».