

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 20.07.2017, поданное компанией «Singsong Food Corp.», 53-1, Ёынапу-ро, Ёндынпо-гу, Сеул, Республика Корея (далее - лицо, подавшее возражение), на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1286852, при этом установлено следующее.



Знак «  » был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 15.09.2015 за № 1286852 на имя заявителя. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 22.03.2017 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1286852 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ и части товаров 30 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). В отношении другой части товаров 30 класса МКТУ в предоставлении правовой охраны знаку было отказано в связи с

его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы,



согласно которому знак «» по международной регистрации № 1286852 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя иного лица («СИНГСОНГ ФУД КОРПОРЕЙШН», 26-5, Ёыйдо-дон, Ёнтынпо-ку, Сеул, Республика Корея) товарными знаками:

- «**SINGSONG**» по свидетельству № 383487 (приоритет - 14.05.2006) [1];
- «**СИНГСОНГ**» по свидетельству № 383488 (приоритет - 14.05.2006) [2].

В заключении отмечено, что при экспертизе принимаются во внимание сведения, имеющиеся в базах данных Роспатента, согласно которым в рассматриваемом случае правообладателем противопоставленных знаков является иное лицо, чем заявитель. Указанное не позволяет снять противопоставленные знаки [1-2] в качестве основания для отказа в предоставлении правовой охраны.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.07.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем и правообладателем противопоставленных знаков [1-2] является одно и то же лицо. Для устранения различия адресов заявителем были направлены заявления о внесении изменений в наименование правообладателя знаков [1-2].

В подтверждение приведенных доводов к возражению приложена копии указанных заявлений (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1286852 в отношении всех товаров, приведенных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной регистрации (15.09.2015) знака по международной регистрации № 1286852 правовая база для оценки

охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации № 1286852 представляет собой



комбинированное обозначение «», в котором словесный элемент «SING SONG» выполнен в две строки на фоне двух наложенных друг на друга лепестков. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации с учетом возражения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В качестве основания для отказа в предоставлении правовой охраны противопоставлены знаки «**SINGSONG**» и «**СИНГСОНГ**» [1-2], правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Анализ материалов дела показал, что знак по международной регистрации № 1286852 и противопоставленные знаки [1-2] являются сходными, а товары 30 класса МКТУ – однородными. Указанное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в наименование правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-2] внесены изменения – СИНГСОНГ ФУД КОРПОРЕЙШН, 53-1, Ёынару-ро, Ёндынпо-гу, Сеул, Республика Корея (дата внесения записи: 19.09.2017). Таким образом, заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-2] является одно и то же лицо.

Названные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного знака в качестве основания несоответствия знака по международной регистрации № 1286852 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.07.2017, изменить решение Роспатента от 22.03.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1286852 в отношении всех товаров 29 и 30 классов МКТУ.