

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 поступившее 24.11.2016 возражение, поданное БРФ Сингапур Фудс ПТИ Лимитед, Сингапур (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014741755, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**SADIA**» по заявке № 2014741755, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.12.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.08.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014741755 в отношении всех заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивированно тем, что заявленное обозначение «**SADIA**» в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом «**Sadia**», зарегистрированных на имя «Садия С.А., Руа Сенадор Аттилью Фонтана, 86, Конкордия, Санта-Катарина, Бразилия», а именно, со следующими товарными знаками:

Sadia

- «**Sadia**», свидетельство №134157, приоритет от 15.06.1994, товары 29 класса МКТУ [1];



- «», свидетельство №339615, приоритет от 07.12.2005, в том числе товары 29 и 30 классов МКТУ [2];



- «», свидетельство №355068, приоритет от 13.09.2006, товары 29 и 30 классов МКТУ [3];

В поступившем 24.11.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 31.08.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-3] является одно и то же лицо.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.08.2016 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2014741755 в качестве товарного знака в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, заявленных в перечне.

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

С учетом даты подачи (11.12.2014) заявки № 2014741755 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

Заявленное обозначение «**SADIA**» по заявке № 2014741755 является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014741755 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения противопоставленных товарных знаков [1-3] со словесным элементом «**Sadia**».

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в сведения о правообладателе противопоставленных знаков [1-3] были внесены изменения (дата записи - 20.10.2016), и в настоящее время заявителем и правообладателем противопоставленных знаков [1-3] является одно и то же лицо - БРФ Сингапур Фудс ПТИ Лимитед, 8, Марина Бульвар, № 05-02, Марина Бэй Файнэншл Центр, 018981, Сингапур.

Названное обстоятельство исключает возможность противопоставления товарных знаков [1-3] в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.11.2016, отменить решение Роспатента от 31.08.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014741755.