

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.05.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Panda Restaurant Group, Inc., США (далее – заявитель), на решение Роспатента от 19.11.2019 по знаку по международной регистрации №1419631, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 05.12.2017 произведена Международным Бюро ВОИС 01.06.2018 за №1419631 на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1419631 – (1) представляет собой




**PANDA**  
TEA BAR

комбинированное обозначение **PANDA TEA BAR**, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения фрукта и словесные элементы «PANDA» и «TEA BAR», выполненные заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 19.11.2019 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1419631 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак (1) сходен до степени смешения:



- с товарным знаком  по свидетельству № 80940 с приоритетом от 31.10.1986 – (2), правовая охрана которому предоставлена на имя Оркла Конфекшенери энд Снэкс Финланд Аб, Финляндия в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- со знаками **PANDA** по международным регистрациям: № 611089 с конвенционным приоритетом от 07.07.1993 – (3) и №552959 с приоритетом от 17.11.1989 – (4), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WILDLIFE FUND), Швейцария в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

Словесный элемент «TEA BAR» в отношении заявленных товаров и услуг является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (tea bar - в переводе с английского языка на русский язык означает «чайный бар», см. Яндекс-переводчик).

В Роспатент 07.05.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно того, что словесный элемент «TEA BAR» является неохраняемым элементом;

- правообладатель противопоставленного товарного знака (2) и правообладатель противопоставленных знаков (3, 4) предоставили письменные согласия [1] на

предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) в отношении всех заявленных товаров и услуг на имя заявителя.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.11.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1419631 в отношении всех заявленных товаров и услуг с указанием словесного элемента «TEA BAR» в качестве неохраняемого элемента.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены оригиналы писем-согласий – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.12.2017) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1419631 включает в себя вышеуказанный 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементов в заявленном обозначении.

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.

Знак по международной регистрации №1419631 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение **PANDA TEA BAR**, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображение фрукта и словесные элементы «PANDA» и «TEA BAR», выполненные заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации

Исходя из семантики, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «TEA BAR» (tea bar - в переводе с английского языка на русский язык означает «чайный бар», см. Яндекс-переводчик) не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный знак по свидетельству №80940 – (2) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения животного и словесный элемент «PANDA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №611089 – (3) и №552959 – (4) представляют собой словесное обозначение **PANDA**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знакам (3, 4) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее.

Правообладатель противопоставленного знака (2) и правообладатель противопоставленных знаков (3, 4) представили согласия на предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1419631 в отношении всех заявленных товаров 11 и услуг 43 класса МКТУ.

При этом в письме-согласии, правообладатель противопоставленных знаков (3), (4) подтверждает, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1419631 не будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Коллегия также отмечает, что сравниваемые знаки (1) и (2), (3), (4) не являются тождественными, в силу того, что содержат разные изобразительные элементы (в рассматриваемом знаке (1) и в противопоставленном знаке (2)), словесный элемент выполнены разными шрифтами.

С учетом изложенного, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленные заявителем безотзывные письма-согласия [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Таким образом, знак по международной регистрации №1419631 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ с указанием словесного элемента «TEA BAR» в качестве неохраняемого элемента.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.05.2020, отменить решение Роспатента от 19.11.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1419631 в отношении всех товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ с указанием словесного элемента «TEA BAR» в качестве неохраняемого.**