

**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, рассмотрела возражение, поступившее 07.09.2018, поданное ТОО «Чайный двор», Республика Казахстан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1297567, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «**ЧАЙНЫЙ ДВОР**» с приоритетом от 07.12.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1297567 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 07.11.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1297567 в отношении всех товаров и услуг.

В предварительном решении от 14.03.2017 было указано, что знак по международной регистрации №1297567 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком



«Чайный дворик» по свидетельству №212686, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

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

- заявителем подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о признании незаконным решение Роспатента по результатам рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №212686 в связи с ликвидацией юридического лица-правообладателя (дело № СИП-726/2017 от 13.08.2018).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1297567 в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

К возражению приложено Определение Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2018 по делу №СИП-726/2017 о назначении судебного заседания (1).

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты приоритета (07.12.2015) знака по международной регистрации №1297567 правовая база для оценки его охраниспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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.

Знак по международной регистрации №1297567 представляет собой словесное обозначение «**ЧАЙНЫЙ ДВОР**», выполненное буквами русского алфавита стандартным жирным шрифтом.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому знаку экспертиза противопоставила товарный знак «» по свидетельству №212686.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 07.11.2017.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

На основании решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя правовая охрана товарного знака по свидетельству №212686 досрочно прекращена полностью 17.07.2019 (дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 17.07.2019).

В этой связи основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1297567 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют. Следовательно, знаку по международной регистрации №1297567 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2018, отменить решение Роспатента от 07.11.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1297567 в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.**