

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 17.07.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная компания «СТОКРОС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017752847 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017752847 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 13.12.2017 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесными элементами «Какао Панда какао-напиток», выполненными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 01.11.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что все цифры, буквы и слова, кроме «Панда», являются неохраняемыми элементами, так как они не обладают различительной способностью, указывают на вид, состав, свойства и назначение товаров, а также указано, что заявленное обозначение сходно до

степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с обозначением, ранее заявленным по заявке № 2017744869 на регистрацию в качестве товарного знака на имя другого лица («какао; напитки какао-молочные; напитки шоколадные»), и с товарным знаком по свидетельству № 80940, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет («какао»).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.07.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 01.11.2018.

Доводы возражения сводятся, в частности, к тому, что по противопоставленной заявке № 2017744869 произведена регистрация товарного знака по свидетельству № 706560, но ему не была предоставлена правовая охрана в отношении вышеуказанных товаров 30 класса МКТУ «какао; напитки какао-молочные; напитки шоколадные», однородных товарам 30 класса МКТУ, приведенным в рассматриваемой заявке № 2017752847, в силу чего данная регистрация товарного знака не препятствует предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака на имя заявителя для соответствующих товаров.

В данном возражении также указано, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 80940 (компанией Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab, Финляндия) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2017752847 в качестве товарного знака на имя заявителя, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 04.02.2019.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На заседании коллегии заявителем был представлен подлинник упомянутого выше письма-согласия [1].

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

С учетом даты подачи заявки (13.12.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 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, в частности, числа, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово, общепринятые наименования и сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, состоящее из композиции различных изобразительных и словесных элементов в цветовом сочетании, все цифры, буквы и слова в составе которой, кроме слова «Панда», могут быть включены в товарный знак только лишь в качестве неохраняемых элементов в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

При этом основную индивидуализирующую нагрузку в заявлении обозначении несут занимающие акцентирующее на себе внимание центральное положение словесный элемент «Панда», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и стилизованное изображение панды в вымышленном (художественно-мультипликационном) образе.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 13.12.2017 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

По противопоставленной заявке № 2017744869 действительно была



произведена регистрация товарного знака  по свидетельству № 706560. Однако правовая охрана данному товарному знаку, собственно, не была представлена в отношении приведенных в этой противопоставленной заявке товаров 30 класса МКТУ «какао; напитки какао-молочные; напитки шоколадные», признанных экспертизой однородными товарами 30 класса МКТУ,

для которых испрашивается регистрация в качестве товарного знака заявленного обозначения по рассматриваемой заявке № 2017752847. Ввиду указанного обстоятельства данная регистрация товарного знака, произведенная в отношении иных (неоднородных) товаров, уже никак не препятствует предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака на имя заявителя.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 80940 с приоритетом от 31.10.1986 представляет собой комбинированное



обозначение в черно-белом цветовом сочетании, состоящее из композиции геометрических фигур и помещенных в них изобразительного элемента в виде стилизованного изображения контурного рисунка панды и словесного элемента «Panda», выполненного оригинальным (стилизованным) шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «какао».

Вместе с тем, правообладателем этого противопоставленного товарного знака (компанией Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab, Финляндия) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2017752847 в качестве товарного знака на имя заявителя, но только лишь в отношении товаров 30 класса МКТУ «какао; какао-напитки», что подтверждается соответствующим письмом-согласием [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у



заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака некоторые различия по визуальному критерию сходства обозначений, а именно разное цветовое и шрифтовое их исполнение, разное количество слов и букв и разный состав букв, обусловленный использованием для них разных (русского – латинского) алфавитов, разная внешняя форма и разный характер художественного исполнения изобразительных элементов, коллегия

не усматривает каких-либо оснований для вывода о том, что заявленное обозначение в соответствующем графическом исполнении может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 80940 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «какао; какао-напиток», приведенных в заявке.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для данных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.07.2019, отменить решение Роспатента от 01.11.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017752847.