

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

05 квітня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 21.10.2016 № 106 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Горобець О.П., Козелецької Н.О., розглянула заперечення Панда Ресторан Груп, Інк., Корпорації штату Каліфорнія (US) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 19.08.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «PANDA EXPRESS» за заявкою № т 2013 15556.

Представник апелянта – патентний повірений Бочарова Г.М.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Заїкіна Л.Д.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

1. Заперечення вх. № 15141 від 19.10.2015 проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 15556;
2. Копії матеріалів заявки № т 2013 15556;
3. Додаткові матеріали вх. № 18793 від 18.12.2015, вх. № 5033 від 05.04.2016.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 19.08.2015 ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 15556, оскільки:

1) для всіх послуг 35, 43 класів заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками «PANDA», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я WWF-World Wide Fund For Nature, (CH) (міжнародні реєстрації № 552959 від 17.11.1989 та № 611089 від 05.11.1993, пріоритет - 07.07.1993) щодо споріднених послуг;

2) для всіх послуг 43 класу та всіх послуг 35 класу, що пов'язані з введенням цих послуг у цивільний оборот, заявлене позначення є схожим

настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «PANDA EXPRESS», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Купінського Олександра Яковича, м. Київ та Кондратенка Вадима Олександровича, м. Світловодськ, Кіровоградська обл., (UA) (свідоцтво № 133130 від 27.12.2010, заявка № т 2009 16990 від 16.12.2009) щодо споріднених послуг.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (ст.6, п.3).

Апелянт – Панда Ресторан Груп, Інк., Корпорація штату Каліфорнія (US), заперечує проти рішення ДСІВ від 19.08.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «PANDA EXPRESS» за заявкою № т 2013 15556.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення «PANDA EXPRESS» за заявкою № т 2013 15556 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг «PANDA» за міжнародними реєстраціями № 552959 та № 611089, оскільки це позначення та протиставлені знаки мають багато відмінностей, які дозволяють потенційним споживачам їх відрізнити.

Зазначене обумовлюється фонетичною, візуальною, семантичною відмінностями.

На думку апелянта, за фонетичним звучанням заявлене позначення і протиставлений знак відрізняються різною кількістю слів, голосних та приголосних літер і складів, за рахунок чого порівнювальні позначення мають різне звучання.

Щодо візуального критерію, апелянтом зазначено, що за більшістю графічних критеріїв оцінки схожості, порівнювальні позначення не асоціюються в цілому, оскільки складаються з різної кількості літер і слів.

За семантичним критерієм оцінки схожості апелянтом зазначено, що при візуальному сприйнятті позначень, споживач одночасно намагається усвідомити семантику словесних елементів, що включені до позначень, у тому числі за рахунок певних асоціацій, що виникають у нього в процесі сприйняття.

Слово «PANDA», з якого складаються протиставлені знаки та яке входить до складу заявленого позначення, у перекладі з англійської на українську мову означає «панда» – ссавець сімейства ведмежих із своєрідним чорно-білим забарвленням шерсті, якому притаманні деякі ознаки єнотів.

Слово «EXPRESS» у перекладі з англійської на українську мову означає «швидка доставка». У загальному сприйнятті семантика заявленого позначення сприймається споживачем, як «панда – швидка доставка».

Не зважаючи на те, що заявлене позначення та протиставлений знак мають спільне слово «PANDA», вони мають різну семантику завдяки наявності слова «EXPRESS» у заявленому позначенні.

Також апелянт зазначив, що власник протиставлених знаків за міжнародними реєстраціями № 552959 та № 611089 World Wide Fund for Nature (WWF) є міжнародною неурядовою організацією, що займається

збереженням природи, дослідженнями та відновленням природного середовища, емблемою якої було обрано стилізоване зображення панди. Цей логотип був намальований у 1961 році Пітером Скоттом – одним із засновників World Wide Fund for Nature (WWF). Оскільки панда подобається багатьом людям через свою зворушливість, а також знаходилась під загрозою зникнення, то її зображення було обрано символом всього природоохоронного руху World Wide Fund for Nature (WWF). Слово «панда» у разі його використання стосовно послуг, що надаються фондом, буде викликати у потенційних споживачів асоціації, пов'язані з захистом природи, необхідністю захисту рідкісних тварин тощо.

Компанія Панда Ресторан Груп, Інк. разом з її дочірніми і франчайзинговими компаніями є визнаною та всесвітньо відомою організацією, яка займається ресторанним бізнесом та надає послуги ресторанів (зокрема, ресторани швидкої китайської їжі) у Сполучених Штатах Америки та інших країнах світу. Перший ресторан апелянтом було відкрито в 1973 році в місті Пасадена, штат Каліфорнія, США. Сьогодні мережа ресторанів китайської їжі «PANDA EXPRESS» налічує більше 1741 закладу по всьому світу.

Оскільки панда у більшості населення асоціюється з Китаєм, а швидка доставка визначається словом «EXPRESS», то на думку апелянта, заявлене позначення «PANDA EXPRESS» повністю відображає концепцію та символізує діяльність апелянта.

Крім того, апелянт надав згоду World Wide Fund for Nature (WWF) на реєстрацію і використання заявленого позначення «PANDA EXPRESS» на території України для всього заявленого переліку послуг 35 та 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Що стосується схожості заявленого позначення «PANDA EXPRESS» із протиставленим знаком «PANDA EXPRESS, зобр.» за свідоцтвом України № 133130, апелянт повідомив наступне.

Керуючись пунктом 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також на підставі доказів, наданих компетентними органами державної влади, апелянт звернувся до Солом'янського районного суду міста Києва з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України № 133130 на знак для товарів і послуг «PANDA EXPRESS, зобр.».

Враховуючи наведене апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення ДСІВ від 19.08.2015 та зареєструвати заявлене позначення за заявкою № т 2013 15556 відносно усіх заявлених послуг 35 та 43 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення «PANDA EXPRESS» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72 (далі – Правила).

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;
- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;
- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, у порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Заявлене словесне позначення «PANDA EXPRESS» за заявкою № т 2013 15556 складається з двох слів та виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Протиставлений знак «PANDA» за міжнародною реєстрацією № 552959 – словесне позначення, виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Протиставлений знак «PANDA» за міжнародною реєстрацією № 611089 – словесне позначення, виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.



Протиставлений знак «PANDA EXPRESS» за свідоцтвом України № 133130 є комбінованим та складається з зображувального елемента у вигляді голови панди, а також із словесного елемента «PANDA EXPRESS», виконаного стилізованим шрифтом заголовними літерами латиниці.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Звукова (фонетична) схожість словесних елементів заявленого позначення «PANDA EXPRESS» за заявкою № т 2013 15556 і протиставленого знака «PANDA EXPRESS, зобр.» за свідоцтвом України № 133130 обумовлюється тотожністю приголосних і голосних звуків та тотожністю звучання позначень у цілому.

Звукова схожість словесних елементів заявленого позначення за заявкою № т 2013 15556 та протиставлених знаків за міжнародними реєстраціями № 552959 та № 611089 обумовлюється наявністю у їхньому складі спільного за звучанням слова «PANDA».

Стосовно графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення відрізняється від протиставлених знаків, наступним.

Заявлене позначення за заявкою № т 2013 15556 та знаки за міжнародними реєстраціями № 552959 та № 611089 схожі за написанням заголовними літерами, абеткою та шрифтом, проте відрізняються наявністю у складі заявленого позначення слова «EXPRESS». Протиставлений знак за свідоцтвом України № 133130 відрізняється від заявленого позначення оригінальним шрифтом, наявністю зображувального елемента у вигляді голови панди, проте вони є схожими за написанням заголовними літерами та абеткою.

Стосовно смислової (семантичної) схожості колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявлене позначення та протиставлені знаки мають у своєму складі словесний елемент «PANDA», при цьому протиставлений знак за свідоцтвом України № 133130 має в своєму складі також слово «EXPRESS», що також міститься у заявленому позначенні.

Виходячи з цього, колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані позначення є схожими за смисловим значенням (семантикою).

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення схоже з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Заявлене позначення за заявкою № т 2013 15556 подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП: «послуги з франчайзингу, а саме надавання інформації та допомоги щодо заснування, відкриття,

керування ресторанами; ділові поради щодо франчайзингу, особливо щодо ресторанів; ділове консультування щодо франчайзингу» та послуг 43 класу МКТП: «послуги ресторанів».

Протиставлений знак «PANDA» за міжнародною реєстрацією № 552959 зареєстрований відносно послуг 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 класів МКТП, зокрема послуг 35 класу МКТП: «досліджування, аналіз та вивчення ринку; організування та керування справами; послуги рекламних агентств», та послуг 42 класу МКТП: «послуги готелів та ресторанів; дослідження, підготовка та реалізація проектів по збереженню та захисту флори і фауни, ландшафтів і природних середовищ; консультаційні послуги, експертиза та досліджування щодо цих послуг, установ для таких послуг; комп'ютерне програмування; послуги щодо набуття прав промислової власності та авторських прав; послуги фоторепортерів».

Протиставлений знак «PANDA» за міжнародною реєстрацією № 611089 зареєстрований відносно послуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 класів МКТП, зокрема послуг 35 класу МКТП: «реклама; керування справами, ділове адміністрування, канцелярські роботи», та послуг 42 класу МКТП: «ресторани (харчування), тимчасове житло, обслуговування медичне, гігієнічне та косметичне; ветеринарні і сільськогосподарські послуги, юридичні послуги, наукові та промислові досліджування, комп'ютерне програмування».



Протиставлений знак «*PANDA EXPRESS*» за свідоцтвом України № 133130 зареєстрований відносно послуг 43 класу МКТП: «послуги щодо забезпечування харчами та напоями; тимчасове житло; їдальні; бази туристські; послуги барів; наймання (прокат) перемісних будинків; готелі; замовлення (бронювання) тимчасового житла; наймання (орендування) тимчасового житла; житлові агентства (готелі, пансіонати); мотелі; кав'ярні; кафе; кафетерії; наймання (прокат) наметів; обслуговування таборів туристських; пансіонати; наймання (орендування) приміщень на збори; попереднє замовлення місць в готелях; замовлення пансіонатів; ресторани самообслуговування; пансіони для тварин; ресторани; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; надавання приміщень в таборах відпочинку; послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх додому; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування)».

Проаналізувавши послуги 35 та 42 класів МКТП заявленого позначення, послуги 35, 42 класів МКТП протиставлених знаків за міжнародними реєстраціями та послуги 43 класу МКТП протиставленого знака за свідоцтвом України, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці послуги є спорідненими.

Ураховуючи викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що рішення ДСІВ від 19.08.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «PANDA EXPRESS» за заявкою № т 2013 15556 є обґрунтованим та правомірним.

Разом з тим, колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідно до статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака.

Апелянт у своєму запереченні зазначив, що основною його діяльністю є ресторанний бізнес, зокрема, надання послуг ресторанів швидкої китайської їжі. Власник протиставлених знаків World Wide Fund for Nature (WWF) – є міжнародною неурядовою організацією, що займається збереженням природи, дослідженнями та відновленням природного середовища. Оскільки сфера діяльності зазначених осіб є відмінною, то потенційні споживачі легко зможуть відрізнити послуги, що надаються під заявленим позначенням «PANDA EXPRESS» за заявкою № т 2013 15556 та знаками «PANDA» за міжнародними реєстраціями № 552959 та № 611089, власником яких є World Wide Fund for Nature (WWF).

Крім того, відповідно до заперечення та додаткових матеріалів, World Wide Fund for Nature (WWF), як власник міжнародних реєстрацій № 552959 та № 611089, надав апелянту згоду на реєстрацію та використання в Україні знака для товарів і послуг «PANDA EXPRESS» за заявкою № т 2013 15556 відносно послуг 35 та 43 класів МКТП.

Щодо протиставленого знака «PANDA EXPRESS, зобр.» за свідоцтвом України № 133130 апелянтом повідомлено, що на підставі невикористання зазначеного свідоцтва протягом трьох років, керуючись пунктом 4 статті 18 Закону апелянт звернувся до Солом'янського районного суду міста Києва з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України № 133130. За результатом судового розгляду Солом'янським районним судом міста Києва прийнято рішення від 23.10.2015 № 2-1391-15 про задоволення позовних вимог Панда Ресторан Груп, Інк., Корпорації штату Каліфорнія, щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № 133130 на знак для товарів і послуг «PANDA EXPRESS, зобр.». Публікацію цих відомостей здійснено 25.01.2016 в офіційному бюлетені ДСІВ «Промислова власність» № 2.

Також на користь реєстрації заявленого позначення за заявкою № т 2013 15556 апелянтом зазначено, що він є власником свідоцтва України



№ 205012 на знак для товарів і послуг, що має у своєму складі заявлене позначення «PANDA EXPRESS». Вказаний знак зареєстровано відносно послуг 35 класу МКТП: «послуги з франчайзингу, а саме надавання інформації та допомоги щодо заснування, відкриття, керування ресторанами; ділові поради щодо франчайзингу, особливо щодо ресторанів; ділове консультування щодо франчайзингу» та послуг 43 класу МКТП: «послуги ресторанів».

Ураховуючи всі наведені вище обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «PANDA EXPRESS» за заявкою № т 2013 15556 може бути зареєстровано відносно заявленого переліку послуг 35 та 43 класів МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення Панда Ресторан Груп, Інк., Корпорації штату Каліфорнія (US), задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 19.08.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «PANDA EXPRESS» за заявкою № т 2013 15556 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «PANDA EXPRESS» за заявкою № т 2013 15556 відносно заявлених послуг 35 та 43 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Л.А. Цибенко

Члени колегії

О.П. Горобець

Н.О. Козелецька