

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 09.09.2011, поданное иностранным лицом – Бат-Улзия Цендкхуу, Монголия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 410322, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке № 2009707244/50 с приоритетом от 30.03.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 03.06.2010 за № 410322 на имя ООО «ИТКА», 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского, 14, Россия, в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В настоящее время права на товарный знак принадлежат ООО «ПРОФИТ-С», 115598, Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4 (далее – правообладатель) (государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права от 28.06.2011 № РД0083264). Срок действия – до 30.03.2019.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ХАН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В палату по патентным спорам 09.09.2011 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что регистрация № 410322 противоречит требованиям, установленным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «OGIDEI KHAAN» по свидетельству № 379409, приоритет 18.02.2008, зарегистрированным на имя Бат-Улзии Цендкхуу в отношении товаров 30 класса МКТУ [1];

- сходство обозначений обусловлено подобием заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадением значения обозначений в разных языках (ХАН – КНААН). На элемент «ХАН» падает логическое ударение и данный элемент имеет самостоятельное значение, а при добавлении к нему фантазийного слова «ОГИДЕЙ» смысловое значение слова «ХАН» не меняется;

- учитывая прочность устоявшегося в Российской Федерации словарного значения слова «ХАН» – титул феодального правителя у некоторых тюркских и монгольских народов в средние века, и его прямую связь с монгольским происхождением (Чингисхан, Хан Батый), потребитель при совершении покупки чая, маркированного обозначением «ХАН», зарегистрированного на имя российского юридического лица, будет вводится в заблуждение относительно производителя товара и его места производства;

- кроме длительного исторического периода общего влияния монгольской культуры, имеется также прямая связь с национальным монгольским напитком – чай, который заметным образом вошел в повседневный обиход на территории российского государства (монгольский чай – так в Центральной Азии называют один из способов заваривания чая).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 410322 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки свидетельств № 410322, № 379409 [1];
- копии листов «Большого словаря иностранных слов», 2008 [2];
- распечатка из сети Интернет [3].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, представил отзыв по мотивам возражения,

на заседании коллегии, состоявшемся 21.11.2011, в котором выразил несогласие с приведенными в нем доводами, аргументируя следующим:

- противопоставленный товарный знак является комбинированным и выполнен с использованием красного, желтого, черного, серого и коричневого цветов. Словесный элемент «OGEDEI KHAAN» имеет семантическое значение – известная историческая личность: Угэдэй, Огодай, Огодэй – третий сын Чингис-хана и Бортэ и преемник своего отца в качестве хаана Монгольской империи. Продолжил экспансионистскую политику Чингис-хана. Следует отметить, что в знаке также выполнено изображение портрета данной личности;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию (имеют разное количество букв/звуков, слогов), по визуальному критерию (противопоставленный знак имеет изобразительный элемент, цветовое решение и оригинальную шрифтовую манеру исполнения) и по семантическому критерию (оспариваемый товарный знак имеет смысловое значение: титул государей татарского происхождения у восточных народов, противопоставленный знак представляет собой имя собственное известной исторической личности);

- мнение о том, что слово «ХАН» имеет прямую связь с монгольским происхождением и этим вводит потребителя в заблуждение, не доказано материалами возражения. Напротив, следует отметить, что после распада Золотой Орды образовалось большое количество самостоятельных ханств (Сибирское ханство, Казанское ханство, Астраханское ханство, Касимское ханство и т.д.) и слово хан применялось по отношению к их правителям. Слово «ХАН» не имеет монгольского происхождения и ассоциируется, прежде всего, с востоком в целом и с татарами в частности;

- описанный в возражении способ приготовления чая не является уникальным, имеются сходные способы, например тибетско-кочевнический.

Правообладателем представлены следующие документы:

- распечатки свидетельств №№ 410322, 379409, 200560, 270532, 258718, 291540, 340108, 255510 253458, 442686 [4];

- распечатки из сети Интернет [5].

От представителя лица, подавшего возражение, 15.11.2011 поступил отвод составу коллегии палаты по патентным спорам, а именно председательствующему коллегии, мотивированный тем, что данным экспертом принято неправомерное с точки зрения однородности товаров решение по другому делу.

Коллегия палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении отвода ввиду его необоснованности. Следует отметить, что указанные в отводе обстоятельства не имели отношения к существу рассмотрения возражения от 06.10.2011, а в пункте 4.2 Правил ППС содержится исчерпывающий перечень оснований, в соответствии с которым в состав коллегии палаты по патентным спорам не могут входить те или иные лица. Заявленное основание в данном перечне отсутствует.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (30.03.2009) приоритета товарного знака по свидетельству № 410322 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим

в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №410322 представляет собой словесное обозначение «ХАН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и включает в себя словесный элемент «OGEDEI KHAAN», над которым размещен портрет восточного мужчины. Слева от портрета выполнен элемент в виде арабской вязи. Правовая охрана предоставлена в красном, черном, желтом, сером и коричневом цветовом сочетании.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного [1] товарных знаков показал следующее.

С точки зрения фонетики сопоставляемые знаки включают в свой состав слово «ХАН» и словосочетание «OGEDEI KHAAN», состоящее из двух слов: имени существительного «KHAAN» и имени собственного «OGEDEI», связанных друг с другом по смыслу. Таким образом, знаки имеют фонетические различия за счет разного состава гласных и согласных букв/звуков.

Вместе с тем, основное отличие сравниваемых товарных знаков достигается за счет семантического несходства.

Согласно сведениям словарно-справочных источников информации (<http://slovari.yandex.ru>) словосочетание «OGEDEI KHAAN» переводится как Угэдэй-хан и означает: монгольский великий хан (1229-1241), третий сын Чингисхана и его преемник. При нем было завершено завоевание монгольскими феодалами Северного Китая, завоёваны Армения, Грузия и Азербайджан, предприняты походы Батыя в Восточную Европу; организована почтовая служба (ям), произведена перепись населения, закончена постройка столицы Каракорум. В этой связи для среднего российского потребителя обозначение, содержащее данное словосочетание, будет однозначно ассоциироваться с указанной исторической личностью.

Напротив, слово «ХАН» имеет в русском языке значение - от тюрк. хаган, хакан, каган - властитель, монарх. Первоначально обозначал вождя племени (например, у кочевников Ирана и Афганистана). При Сельджукидах и хорезмшахах - княжеский титул, в монгольской империи 13—14 вв. - правитель улуса. В государствах, образовавшихся после распада монгольской империи, - титул государя,

в Османской империи - титул султана. В Иране при Сефевидях - правитель области, а также один из титулов военно-феодальной знати».

Коллегия отмечает, что в материалах дела отсутствуют источники информации, которые могли бы свидетельствовать об однозначной ассоциации для среднего русского потребителя какого-либо конкретного лица с указанным титулом. Изложенное придает оспариваемому товарному знаку в целом абстрактное семантическое значение – титул какого-либо неизвестного лица (вымышленный персонаж).

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о различии заложенных в сравниваемых знаках понятий, что приводит к различному ассоциативному восприятию знаков и обуславливает отсутствие их семантического сходства.

Различное восприятие сравниваемых знаков усугубляется оригинальной графической проработкой противопоставленного знака и использованием разных алфавитов при исполнении слов.

Таким образом, по всем трем критериям сходства сравниваемые знаки следует признать в целом несходными. Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, следует отметить, что законодательством допускается существование несходных товарных знаков в отношении идентичных или однородных товаров и услуг.

Изложенное свидетельствует о том, что основания для признания регистрации № 410322 оспариваемого товарного знака «ХАН» несоответствующей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак «ХАН» выполнен буквами русского алфавита и является лексической единицей русского языка. Доводы лица, подавшего возражение, о монгольском происхождении слова «ХАН» и однозначной ассоциативной связи с Монголией за счет существования понятия «монгольский чай», являются декларативными и не подтверждены документально. Напротив,

следует обратить внимание, что после распада монгольской империи (13-14 в.в.) прошло более семи веков, в течение которых титул использовался и в Османской империи, и в Бухарском ханстве, и в Хивинском ханстве и т.д.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящего потребителя в заблуждение относительно происхождения товара с учетом российского происхождения правообладателя знака «ХАН», отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 09.09.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 410322.