

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 поступившее 30.01.2017 возражение, поданное Международной коммерческой компанией «КРОСТАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», Британские Виргинские Острова и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кухня без границ», г. Иваново (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №595897, при этом установила следующее.

Товарный знак по заявке №2015736142 с приоритетом от 06.11.2015 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.11.2016 за №595897 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью Компания «Грасп», г. Владивосток (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «CHAN-SOY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №595897 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- международная коммерческая компания «КРОСТАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» является обладателем исключительного права на товарный знак «Chin-su» по свидетельству №260995, зарегистрированный в отношении товаров 30 класса

МКТУ, однородных товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый знак;

- указанный товарный знак является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком на основании фонетического и графического признаков сходства словесных обозначений;

- товарный знак по свидетельству №595897 с приоритетом от 06.11.2015 г. является словесным и представляет собой сложносоставное слово «CHAN-SOY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, между элементами «CHAN» и «SOY» расположен соединительный знак «-» (дефис);

- несмотря на то, что зарегистрированное в качестве товарного знака обозначение является сложносоставным словом, дефис визуально разделяет обозначение на две части «CHAN» и «SOY», слово «SOY» в переводе с английского языка означает «соя», «соевый», поэтому оно может указывать на состав сырья, из которого изготавливаются товары, маркированные данным товарным знаком, следовательно, относится к слабым элементам знака;

- если посмотреть на этикетку соевого соуса, то можно увидеть, что «соя» входит в состав продукта, ингредиент «соя» также может входить в состав других товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку;

- ряд товаров (уксус, томатный соус и т.п.), в отношении которых зарегистрирован товарный знак, не содержат в составе ингредиента «соя», т.е. в отношении этих товаров обозначение «SOY» является ложным указанием и может ввести потребителей в заблуждение относительно состава товаров;

- с части «CHAN» начинается обзор знака, более того, на нее падает логическое ударение и именно «CHAN» занимает доминирующее положение в знаке;

- товарный знак по свидетельству №260995 с приоритетом от 12.02.2003 г. является словесным и представляет собой сложносоставное слово «CHIN-SU», выполненным стандартным шрифтом латинского алфавита, между частями «CHIN» и «SU» расположен соединительный знак «-» (дефис);

- в сложносоставном слове дефис визуально разделяет обозначение на две части «CHIN» и «SU», с части «CHIN» начинается обзор знака и на нее падает логическое

ударение, следовательно, именно «CHIN» занимает доминирующее положение в знаке;

- часть «SU» переводится с ряда тюркских языков как вода, практически в состав всех соусов входит «вода», следовательно, можно говорить о том, что часть «SU» является слабым элементом знака.

- поскольку сложносоставные слова «CHIN-SU» и «CHAN-SOY» содержат в своем составе слабые части SU и SOY, то сравнение обозначений должно осуществляться по доминирующим (сильным) элементам знаков;

- словесный элемент «CHIN» в английской транскрипции представляет собой [tʃɪn], состоит из 4 букв, 1 слога и 4 звуков; словесный элемент «CHAN» в английской транскрипции представляет собой [tʃɑ:n] и также состоит из 4 букв, 1 слога и 4 звуков;

- следовательно, обозначения «CHIN» и «CHAN» отличаются всего лишь одной гласной буквой «I» / «A», порядок, количество и состав согласных букв полностью совпадают, что свидетельствует об их фонетическом сходстве;

- сравниваемые знаки являются словесными, выполненными простыми шрифтами, буквами латинского алфавита, они имеют одинаковое пространственное выполнение словесных элементов, единую конструкцию построения, это придает знакам общее зрительное впечатление;

- композиционное оформление знаков является ключевым фактором визуального сходства, создающим ассоциации о принадлежности знаков одному производителю, и делающим товары трудно различимыми для потребителей на прилавках магазинов;

- сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, и, как следствие, являются сходными до степени смешения;

- ряд товаров (кетчуп, соус соевый, томатный соус, уксус), в отношении которых предоставлена охрана товарным знакам, совпадает;

- товары «песто [соус]; сальса [соус]; соус барбекю; соус карри; соус тартар; соус терияки; соус чили; соусы для пасты; соусы острые; фруктовые [соусы]; смеси для мясного соуса; соус устричный [приправа]; спагетти в томатном соусе

консервированные» являются однородными товарам «приправы, в том числе томатный соус, кетчуп, майонез, соевый соус» поскольку они относятся к одним родовым группам «соусы» и «приправы», имеют одно назначение круг потребителей и условия реализации;

- товарные группы соусов и приправ относятся к низкой ценовой категории, являются товарами массового потребления и широко представлены в любых торговых точках, поэтому их смешение в гражданском обороте неизбежно;

- способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе, такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте;

- обозначение «CHIN-SU» используется уже на протяжении длительного времени и является всемирно известным, товары, маркированные этим обозначением, реализуются по всему миру.

- с 2001 года компания ЗАО «Масан Рус Трейдинг» (первый правообладатель товарного знака) начал вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации соусы, маркированные обозначением «CHIN-SU»;

- 26.12.2003 г. на имя ЗАО «МАСАН РУС ТРЕЙДИНГ» был зарегистрирован товарный знак «Chin-Su» за №260995 в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- с 23.10.2008 г. правообладателем товарного знака №260995 является международная коммерческая компания "КРОСТАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД", которая на основании писем предоставило право на использование товарного знака по свидетельству №260995 на территории РФ ООО «Торговый дом Кухня без границ»;

- на этикетках товаров ООО «Торговый дом Кухня без границ» указано в качестве компании, уполномоченной на принятие претензии от потребителей, товары вводятся в гражданский оборот через ООО «Торговый дом Кухня без границ» или аффилированных лиц.

- за столь длительный период использования обозначение приобрело известность, стало узнаваемым среди потребителей, в частности, при вводе в сети Интернет в поисковой строке слова «Chin-su» (например, Яндекс) выпадает более 30 млн. результатов, практически все они касаются соусов, произведённых правообладателем товарного знака №260995 или с его согласия;
- соусы, маркированные товарным знаком №260995, реализуются в крупных интернет-магазинах (например, ozon.ru), в 2011 г. соевый соус, маркированный товарным знаком №260995, был участником телепрограммы «Контрольная закупка» по Первому каналу, что подтверждает его известность широкому кругу потребителей;
- учитывая известность обозначения в отношении товаров, относящихся к соусам, усматривается возможность возникновения у потребителей ошибочного представления о том, что товары, относящиеся к 30 классу МКТУ, маркированные оспариваемым товарным знаком, принадлежат лицу, подавшему возражение, или их производитель имеет производственно-экономические связи с лицом, подавшим возражение;
- регистрация товарного знака «CHAN-SOY» по свидетельству №595897 может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя;
- указанное выше подтверждает, что товарный знак по свидетельству № 595897 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку вводит в заблуждение потребителя относительно производителя товаров;
- правообладатель товарного знака по свидетельству № 595897 является крупным предприятием оптовой торговли и поставщиком продукции на Дальнем Востоке, между ООО Компания «Грасп» и ООО «Дальневосточная Кухня без границ» (дистрибьютор товаров лица, подавшего возражение) был заключен договор поставки товаров №13 с отсрочкой платежа от 20.01.2010г., в рамках которого

правообладателю оспариваемого товарного знака поставлялись товары, в том числе маркированные товарным знаком №260995;

- 26.04.2016г. договор поставки товаров №13 с отсрочкой платежа от 20.01.2010г. был расторгнут по инициативе ООО Компания «Грасп», летом 2016г. Международной коммерческой компании "КРОСТАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" стало известно, что на территорию России ввозятся товары, маркированные обозначениями, которые сходны до степени смешения с ее товарными знаками, более того, этикетки указанных товаров, идентичны этикеткам товаров лица, подавшего возражение;

- в связи с указанным компания была вынуждена обратиться в Федеральную таможенную службу с заявлением о включении принадлежащих компании товарных знаков в таможенный реестр товарных знаков, товарный знак «Chin-Su» по свидетельству №260995 внесен в таможенный реестр Российской Федерации, однако, наличие зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 595897 сводит на нет все усилия лица, подавшего возражение, поскольку на территорию России будут продолжать ввозиться товары, в сопроводительной документации к которым будет указан оспариваемый товарный знак, и товары без проблем будут пересекать границу.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №595897 недействительной в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие документы:

- копия учредительных документов компании Международной коммерческой компании «Кросталия Трейдинг Лимитед» [1];
- копия свидетельства ИНН ООО «Торговый дом Кухня без границ»[2];
- копия устава ООО «Торговый дом Кухня без границ»[3];
- копия свидетельства на товарный знак №260995[4];
- копии письма Международной коммерческой компании «Кросталия Трейдинг Лимитед» №12/01/15 от 12 января 2015г.[5];
- копии сертификатов соответствия за 2010-2014гг.[6];

- копии деклараций соответствия за 2012-2015гг.[7];
- распечатка страниц сети Интернет с отзывами, статьями о соусах, маркированных товарным знаком №260995[8];
- копии справок Международной коммерческой компании «КРОСТАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» об объемах продаж товаров, маркированных товарным знаком №260995 за 2014 и 2015г.г.[9];
- копия диплома участника дегустационного конкурса продукт года - 2003г.[10];
- фотографии и этикетки товаров, маркированных товарным знаком №260995 [11].
- копии документов, подтверждающих введение в гражданский оборот товаров, маркированных товарным знаком №260995:

- копия договора №21 с отсрочкой платежа от 01.03.2010г., товарные накладные №44 от 27.03.2014, №106 от 25.06.2014г., №221 от 10.12.2014г., №68 от 03.04.2015г., №162 от 07.08.2015г.[12];

- копия договора №13 с отсрочкой платежа от 11.08.2014г., товарные накладные №75 от 23.05.2014, №175 от 26.09.2014г., №16 от 02.02.2015г., №41 от 13.03.2015г., №166 от 14.08.2015г.[13];

- копия договора №14 с отсрочкой платежа от 22.09.2014г., товарные накладные №57 от 11.04.2014, №101 от 18.06.2014г., №180 от 02.10.2014г., №101 от 09.06.2015г., №221 от 26.10.2015г.[14];

- копия договора поставки товаров №13 с отсрочкой платежа от 20.01.2010г., товарных накладных к договору, платежных поручений за 2013-2016 г.г., письма от 26.04.2016г. ООО Компания «Грасп»[15];

- копия претензии к ООО Компания «Грасп»[16];

- диск с видеозаписью телепрограммы Контрольная закупка [17];

- копия выписки из ЕРГЮЛ на ООО «Дальневосточная кухня без границ»[18].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

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

С учетом даты (06.11.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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 37 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, 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 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «**CHAN-SOY**» по свидетельству №595897 представляет собой фантазийное словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – «кетчуп [соус]; песто [соус]; сальса [соус]; соус барбекю; соус карри; соус соевый; соус тартар; соус терияки; соус томатный; соус чили; соусы для пасты; соусы острые; соусы [приправы]; пюре фруктовые [соусы]; смеси для мясного соуса; соус устричный [приправа]; спагетти в томатном соусе консервированные; уксусы, соусы (приправы)».

В результате анализа оспариваемого товарного знака «**CHAN-SOY**» на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение, установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №260995 является словесным и представляет собой фантазийное обозначение «**Chin-su**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для следующих товаров 30 класса МКТУ: «ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; гвоздика (пряность); глюкоза пищевая; горчица; загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; каперсы; карамели; каши молочные; клейковина пищевая; орех мускатный; патока; перец; перец (специи); пицца; подливки мясные; приправы, в том числе томатный соус, кетчуп, майонез, соевый соус; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на

основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; прополис; уксус; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]».

Сравниваемые товарные знаки являются сходными фонетически и графически, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Фонетическое сходство знаков определяется на основании таких признаков сходства словесных обозначений как одинаковое количество слогов, одинаковое количество и состав согласных звуков, близкий состав гласных звуков, одинаковое расположение совпадающих звуков. Кроме того, при падении ударения на вторые слоги обозначений гласные звуки «-а-» и «-і-» в безударной позиции редуцируются.

Словесные обозначения являются сходными по графическому признаку сходства, поскольку выполнены стандартным шрифтом буквами одного алфавита, имеют близкую длину, одинаковое композиционное построение (через дефис), что создает общее зрительное впечатление от сравниваемых знаков.

Отсутствие у сравниваемых обозначений смысловых значений не позволяет оценить их сходство по семантическому признаку.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу, что сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых охраняются сопоставляемые товарные знаки, показал, что одни товары совпадают, а другие они относятся к одним родовым группам (соусы, приправы), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации. Учитывая, что указанные товары относятся к товарам широкого потребления, имеют низкую ценовую категорию, располагаются на одних и тех же полках магазинов, вероятность их смешения при маркировке сравниваемыми знаками является чрезвычайно высокой.

Таким образом, довод возражения о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения в отношении всех товаров 30 класса МКТУ следует признать обоснованным. Следовательно, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Товарный знак «**CHAN-SOY**» содержит в своем составе словесный элемент «**SOY**», который в переводе с английского языка означает «**соя, соевый**», что указывает на состав части товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый знак, например, соус соевый, соус терияки и др. В отношении другой части товаров 30 класса МКТУ (например, кетчуп, соус томатный, соусы песто, сальса, уксус и др.), в состав которых не входит соя, элемент «**SOY**» является ложным указанием на состав товара. Следовательно, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно части товаров, указанных в перечне свидетельства.

В отношении возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом, а не с правообладателем оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Установленное выше сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарным знаком «**Chin-su**» по свидетельству №260995, а также присутствие и известность на российском потребительском рынке товаров, маркированных обозначением «**CHIN-SU**», производимых лицом, подавшим возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого знака, свидетельствуют о высокой вероятности возникновения у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи товаров, маркированных товарным знаком «**CHAN-SOY**» по свидетельству №595897, с лицом, подавшим возражение, что не соответствует действительности. Также согласно возражению возникновению подобных ассоциаций способствовал тот факт, что дизайн этикеток, которые использует правообладатель при маркировке соусов под обозначением «**CHAN-SOY**», является идентичным дизайну этикеток, используемых лицом, подавшим возражение, при маркировке однородных товаров обозначением «**CHIN-SU**».

В связи с изложенным коллегия пришла к выводу, что регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя, а также последующая деятельность под этим обозначением в области производства однородных товаров

способны ввести потребителя в заблуждение относительно их производителя, что свидетельствует о несоответствии товарного знака по свидетельству №595897 в отношении вышеуказанных товаров требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.01.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №595897 недействительным полностью.