

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 04.08.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ-С», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 410016, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009709230/50 с приоритетом от 28.04.2009, зарегистрирован 31.05.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 410016 на имя компании «Бимекс ЛЛС», Монголия (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия – до 28.04.2019.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак «ХААНЧАЙ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем 11.08.2011 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 410016 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных

товаров 30 класса МКТУ знаком «ХАН» по свидетельству № 410322, приоритет 30.03.2009 {1};

- сравниваемые знаки сходны по фонетическому критерию, поскольку содержат тождественный по звучанию словесный элемент «ХАН», начальные и конечные буквы являются тождественными;

- сравниваемые обозначения семантически близки, поскольку слово «ХАН» является значимым словом русского языка и означает – титул государей татарского происхождения у восточных народов. Включение в оспариваемый товарный знак двойной буквы «А» в делает его фантазийным, однако ассоциации, вызываемые сравниваемыми обозначениями являются одинаковыми;

- графически сравниваемые обозначения также сходны, поскольку выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита;

- товары 30 класса МКТУ «напитки на основе чая; чай; чай со льдом», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №410016, тождественны товарам противопоставленного товарного знака по свидетельству №410322.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки всех сравниваемых знаков [1];
- документы о деятельности лица, подавшего возражение [2];
- упаковка чая правообладателя товарного знака [3];
- электронная версия энциклопедического словаря Брокгауза и Ефона со значением слова Хан [4].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 410016 полностью.

Дополнительно лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 25.10.2011, были представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет о значении слова «хан» [5];
- распечатка заявки №2011727547/50 [6];

- распечатки заявок, поданных от имени ООО «ПРОФИТ-С» [7].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии палаты по патентным спорам устно выразил свое несогласие с доводами возражения, существо которого можно определить следующим образом: решение Роспатента о государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2009709230/50 принято правомерно.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.04.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 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.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что 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 (а), (б), (в) и (г) 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 «ХААНЧАЙ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ: «напитки на основе чая; чай; чай со льдом».

Противопоставленный знак «ХАН» {1} является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ: «заменители кофе; заменители кофе растительные; какао; какао-продукты; кофе; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; чай; чай со льдом».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они содержат словесные элементы «ХААНЧАЙ» и «ХАН», имеющие фонетическое сходство за счет близких начальных частей.

Однако основное сходство сравниваемых обозначений достигается за счет семантического критерия. С точки зрения семантики сравниваемых обозначений следует указать, что лексической единицы «ХААНЧАЙ» в естественных языках не существует.

Вместе с тем, следует отметить, что обе части оспариваемого товарного знака («ХААН-» и «-ЧАЙ») являются ударными, за счет чего возникает логическая пауза между звуками «Н» и «Ч», что обуславливает восприятие знака как состоящего из двух самостоятельных элементов.

Изложенное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой сложносоставное слово, образованное из двух частей «ХААН» и «ЧАЙ», написанных слитно, при этом слово «ХААН» является значимой лексической единицей монгольского языка и означает «хан, царь».

Таким образом, первая часть исследуемого слова «ХААН-» семантически тождественна противопоставленному товарному знаку «ХАН», а вторая часть «ЧАЙ» связана с областью деятельности правообладателя (производство и реализация чая, кофе и др.). При этом составная часть «ЧАЙ» легко прочитывается, хорошо известна среднему российскому потребителю и в его сознании будет вызывать однозначные ассоциации, указывая на вид товара. Следует также отметить, что правовая охрана противопоставленного товарного знака предоставлена, в том числе в отношении товара «ЧАЙ». В этой связи, элемент «ЧАЙ» обладает низкой индивидуализирующей способностью в отношении соответствующих товаров, а основной акцент при запоминании знака и выполнении им индивидуализирующей функции приходится на элемент «ХААН».

Проведенный анализ позволяет прийти к заключению о том, что сравниваемые словесные элементы являются сходными по семантическому критерию сходства словесных элементов, поскольку они характеризуются подобием заложенных понятий.

Следует обратить внимание, что именно семантическое сходство обуславливает возможность смешения сравниваемых обозначений.

Сопоставляемые знаки выполнены буквами одного и того же алфавита (русского), что графически сближает знаки.

Изложенное свидетельствует о том, что в целом знаки ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные их отличия.

Что касается однородности товаров оспариваемого и противопоставленного перечней, необходимо отметить, что товары 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому и противопоставленному товарным знакам, являются идентичными (напитки на основе чая; чай; чай со льдом).

Маркировка идентичных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и идентичности товаров 30 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, оспариваемый товарный знак и противопоставленный ему знак {1} являются сходными до степени смешения. В связи с этим коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству № 410016 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 04.08.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 410016 недействительным полностью.