

**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 № 410012, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009709225/50 с приоритетом от 28.04.2009, зарегистрирован 31.05.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 410012 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 «КНАANCHOCOLATE» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем 11.08.2011 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 410012 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» 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 «ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; карамели; каши молочные; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; изделия кондитерские желеобразные (мармелад); марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мороженое; мюсли; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао; пастилки [кондитерские изделия]; петифуры; печенье; пироги; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; тапиока; тесто миндальное; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых

продуктов; цикорий; шоколад», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №410012, однородны 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 Эфрона со значением слова «хан» [4];
- электронная версия материалов из Википедии о чтении букв «КН – Х» [5];
- копия распечатки из Англо-русского словаря под редакцией В.К. Мюллера [6].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 410012 полностью.

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

- распечатки из сети Интернет о значении слова «хан» [7].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему: решение Роспатента о государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2009709225/50 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 «KHAANCHOCOLATE» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ:

«ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; карамели; каши молочные; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; изделия кондитерские желеобразные (мармелад); марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мороженое; мюсли; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао; пастилки [кондитерские изделия]; петифуры; печенье; пироги; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; тапиока; тесто миндальное; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; шоколад».

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 в своем составе словесные элементы «KHAANCHOCOLATE» и «ХАН».

С точки зрения фонетики сопоставляемые знаки целесообразно признать близкими в силу фонетической схожести начальных частей «KHAAN-/ХАН».

Буквосочетание «kh» во многих языках произносится как звуки «кх», «х», а также транслитерируется буквой русского алфавита «х».

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

Вместе с тем, следует отметить, что обе части оспариваемого товарного знака («KHAAN-» и «-CHOCOLATE») 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 «KHAAN» и «CHOCOLATE», написанных в одно слово, при этом слово «KHAAN» является значимой лексической единицей монгольского языка и означает «хан, царь».

Таким образом, первая часть исследуемого слова «KHAAN-» семантически тождественна противопоставленному товарному знаку «ХАН», а вторая часть «CHOCOLATE», в переводе с английского языка означающая «шоколад», хорошо известна среднему российскому потребителю и в его сознании будет вызывать однозначные ассоциации, указывающие на вид товара. Следует также отметить, что правовая охрана противопоставленного товарного знака предоставлена, в том числе в отношении товара «шоколад». В этой связи, элемент «CHOCOLATE» обладает низкой индивидуализирующей способностью в отношении соответствующих товаров, а основной акцент при запоминании знака и выполнении им индивидуализирующей функции приходится на элемент «KHAAN».

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 разных алфавитов, что графически различает знаки. Вместе с тем, в знаках используется одинаковый стандартный шрифт, а начертание букв «А», «Н» тождественно в используемых языках.

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

Что касается однородности товаров и услуг оспариваемого и противопоставленного перечней, необходимо отметить следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 410012 оспаривается в отношении всех товаров 30 класса МКТУ. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, относящихся к кофе, какао, чаю и различным напиткам на их основе.

Сравнительный анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому и противопоставленному товарным знакам, показывает, что они являются идентичными (например, какао; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; шоколад) или однородными (например, мороженое; цикорий), поскольку они имеют отношение к сахаристым кондитерским изделиям или напиткам на их основе, имеют одинаковые условия производства и реализации и круг потребителей.

Согласно словарно-справочным источникам информации (<http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ>) кондитерские изделия, пищевые продукты обычно с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью, приятным вкусом и ароматом. Для приготовления кондитерских изделий используют разнообразные виды пищевого сырья — сахар, патоку, мёд, фрукты и ягоды, пшеничную (реже овсяную, соевую, кукурузную, ржаную) муку, молоко и масло, жиры, крахмал, какао, орехи, яйца, пищевые кислоты, желирующие и ароматизирующие вещества, которые обрабатывают различными механическими и термическими способами. В зависимости от применяемого сырья, технологии

производства и свойств получаемого продукта кондитерские изделия подразделяются на 2 основные группы: а) сахаристые (карамель, конфеты, шоколад и какао-порошок, пастило-мармеладные изделия, халва и др. восточные сладости, ирис, драже); б) мучные (печенье, пряники, крекеры, галеты, сдобное печенье, вафли, торты, пирожные, кексы и др.). Товар: «мороженое» также относится к группе сахаристых кондитерских изделий.

Маркировка идентичных или однородных 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 № 410012 в отношении товаров 30 класса МКТУ: «какао; какао-продукты; мороженое; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао; цикорий; шоколад» требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается товаров 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; йогурт замороженный; карамели; каши молочные; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; изделия кондитерские желеобразные (мармелад); марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мюсли; пастилки [кондитерские изделия]; петифуры; печенье; пироги; помадки

[кондитерские изделия]; попкорн; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; тапиока; тесто миндальное; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов», коллегия палаты по патентным спорам считает их неоднородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к мучным кондитерским изделиям, пекарным компонентам или представляют собой отдельные виды товаров (например, ароматизаторы; блины; сахар), а, следовательно, имеют разные назначение, условия производства и реализации. В этой связи, правовая охрана оспариваемого товарного знака в отношении этих товаров может быть сохранена.

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

**удовлетворить возражение от 04.08.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 410012 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ: «какао; какао-продукты; мороженое; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао; цикорий; шоколад».**