

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 № 422391, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009709228/50 с приоритетом от 28.04.2009, зарегистрирован 12.11.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 422391 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 «ХААН» 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 № 422391 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 «рис; саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; мороженое; мед; сироп из патоки», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №422391, 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].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 422391 частично в отношении товаров 30 класса МКТУ: мука; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; мороженое; мед; сироп из патоки.

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

- распечатки из сети Интернет о значении слова «хан» [5].

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 тому, что решение Роспатента о государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2009709228/50 было 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 «ХААН» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ: «рис; саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; мороженое; мед; сироп из патоки».

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 следующее.

Сопоставляемые знаки «ХААН» и «ХАН» имеют одинаковый состав согласных звуков, близкий состав гласных звуков и фонетически тождественную начальную и конечные части «ХА-», «-Н», что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

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

Однако основное сходство сравниваемых обозначений достигается за счет семантического критерия. Следует указать, что слово «ХАН» имеет несколько значений в русском языке «от тюрк. хаган, хакан, каган — властитель, монарх), тюркский и монгольский титул, правитель улуса, титул государя, титул султана, правитель области, один из титулов военно-феодальной знати», а слово «КНААН/ХААН» является лексической единицей монгольского языка и означает «хан, царь» (<http://slovari.yandex.ru>). Таким образом, оспариваемый товарный знак «ХААН» семантически тождественен противопоставленному товарному знаку «ХАН».

Следует обратить внимание, что подобие заложенных идей обуславливает возможность смешения сравниваемых обозначений.

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

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

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 422391 оспаривается в отношении товаров: «мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; мороженое; мед; сироп из патоки». Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении товаров, относящихся к кофе, какао, чаю и различным напиткам на их основе.

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.).

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что товары: «мороженое, сироп из патоки» также относятся к группе сахаристых кондитерских изделий.

Сравнительный анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому и противопоставленному товарным знакам, показывает, что они являются однородными, поскольку они относятся к сахаристым кондитерским изделиям или напиткам на их основе, имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Следует обратить внимание, что маркировка 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 однородности 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 № 422391 в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия; мороженое; сироп из патоки» требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается товаров 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; мед», коллегия палаты по патентным спорам считает их неоднородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к мучным кондитерским изделиям, зерновым продуктам или представляют собой отдельный вид товара (мед), 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 № 422391 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; мороженое; сироп из патоки».