

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 № 410010, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009709214/50 с приоритетом от 28.04.2009, зарегистрирован 31.05.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 410010 на имя компании «Бимекс ЛЛС», Монголия (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия – до 28.04.2019.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак является комбинированным. Словесный элемент «КнааN» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, буквы «К» и «N» - заглавные. Изобразительный элемент представляет собой восьмиугольник с округленными углами и окантовкой. Знак зарегистрирован в красном, белом и темно-красном цветовом сочетании.

В поступившем 11.08.2011 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 410010 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 «кофе; чай; какао; сахар; заменители кофе; мука; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; мороженое; мед; сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки» и все услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №410010, тождественны или 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 № 410010 частично.

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 устно выразил свое несогласие с доводами возражения, существо которого можно определить следующим образом: решение Роспатента о государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2009709214/50 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 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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 является комбинированным и содержит изобразительный элемент, представляющий собой восьмиугольник с округленными углами и окантовкой. В него вписан словесный элемент «КнааN», выполненный трафаретным шрифтом буквами латинского алфавита, буквы «К» и «N» - заглавные. Правовая охрана знаку предоставлена в красном, белом и темно-красном цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кофе; чай; какао; сахар; рис; тапиока (маниока); саго; заменители кофе; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; мороженое; мед; сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; соль; горчица; уксус; пряности; пищевой лед» и услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров, указанных в 30 классе, реклама товаров, указанных в 30 классе; торговля товарами, указанными в 30 классе; экспортно-импортные операции, связанные с поставкой товаров, указанных в 30 классе».

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 содержат словесные элементы «КнааN» и «ХАН». Буквосочетание «kh» во многих языках произносится как звуки «кх», «х», а также транслитерируется буквой русского алфавита «х». В этой связи коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что знаки имеют одинаковый состав согласных звуков, близкий состав гласных звуков и фонетически тождественную начальную и конечные части «ХА-», «-Н», что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

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-феодалной 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 в знаках идей обуславливает возможность смешения сравниваемых обозначений.

Сопоставляемые знаки выполнены буквами разных алфавитов, что графически различает знаки. Вместе с тем, в знаках используются близкие шрифты (в случае оспариваемого знака – трафаретный шрифт близок к стандартному и легко прочитывается), а начертание букв «А», «Н» тождественно в используемых языках. Кроме того, необходимо указать, что различия в исполнении букв (строчные и заглавные), а также наличие в оспариваемом товарном знаке изобразительного

элемента в виде ленты не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве или различии сравниваемых обозначений, поскольку в оспариваемом комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

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 № 410010 оспаривается в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кофе; чай; какао; сахар; заменители кофе; мука; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; мороженое; мед; сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки» и всех услуг 35 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.

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 идентичными (например, кофе; чай; какао; заменители кофе) или однородными (например, кондитерские изделия), поскольку они имеют отношение к сахаристым кондитерским изделиям или напиткам на их основе, имеют одинаковые условия производства и реализации и круг потребителей.

Коллегия палаты по патентным спорам также отмечает, что услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, относятся к продвижению, рекламе, экспортно-импортным операциям и торговле товарами, указанными в 30 классе МКТУ, т.е. имеют отношение, в том числе и к товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых признано сходство знаков. Указанное предопределяет возможность совместной встречаемости исследуемых обозначений в гражданском обороте, как в отношении товаров, так и в отношении услуг по их продвижению.

Следует обратить внимание, что маркировка однородных товаров/услуг знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному изготовителю/лицу, оказывающему услуги.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности части товаров 30 класса МКТУ и услуг 35 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 № 410010 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Следует обратить внимание, что при исключении однородных товаров 30 класса МКТУ из перечня оспариваемого товарного знака, перечень услуг 35 класса

МКТУ может быть оставлен без изменения, поскольку в каждой позиции имеет отсылку к товарам 30 класса МКТУ перечня оспариваемого знака.

Что касается товаров 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «сахар; мука; хлебобулочные изделия; мед; дрожжи; пекарные порошки», 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, мед, дрожжи), 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 № 410010 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе; чай; какао; заменители кофе; кондитерские изделия; мороженое; сироп из патоки».