

**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 14.03.2018 возражение, поданное ООО «Интел», Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №603557, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015729830 с приоритетом от 18.09.2015 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.01.2017 за №603557 в отношении товаров 21, 25, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 42, 43 классов МКТУ на имя Шанталь Елены Александровны, г. Казань (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение состоящее из стилизованного изображения девочки на качелях, справа от которого расположен словесный элемент «**HÉLÈNE CHANTALE**»/«**ЕЛЕНА ШАНТАЛЬ**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно и размещенный на двух строках.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая

охрана товарному знаку по свидетельству №603557 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Интел», подавшее возражение, является заинтересованным лицом в признании недействительным предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, поскольку данная регистрация ущемляет его права на сходные до степени смешения товарные знаки, имеющие более ранний приоритет, охраняемые в отношении однородных товаров и принадлежащие лицу, подавшему возражение;

- на имя лица, подавшего возражение, зарегистрированы товарные знаки

*Chantale*

*Шанталь* по свидетельству №260489 [1] и «CHANTAL» по свидетельству №349691 [2] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки (за исключением пива);

- указанные товарные знаки на протяжении длительного времени активно используются лицом, подавшим возражение, в отношении различных видов вин, которые производились и производятся по заказу и под контролем ООО «Интел» на территории Франции несколькими французскими производителями, входящими в структуру компании Alliance Loire SAS\$

- алкогольная продукция под товарными знаками «Chántale Шанталь» и «CHANTAL» широко распространена и хорошо узнаваема среди российских потребителей и ассоциируется у них с высоким качеством продукции, изготавливаемой французским производителем и поставляемой единственным уполномоченным импортером, сведения о введении продукции Chantal (Шанталь) в гражданский оборот на территории РФ подтверждается приложенными к возражению документами, в том числе данными грузовых таможенных деклараций за разные периоды времени, декларациями соответствия, рекламой, наградами международных выставок;

- сравниваемые товарные знаки имеют в своем составе сходный словесный элемент «CHANTALE»/«CHANTAL»/«Шанталь», который, имея незначительные

отличия в написании в виде буквы «Е» на конце слова, в русском языке имеет одинаковое звучание [Шанталь], т.е. является тождественным с точки зрения фонетики;

- словесный элемент «CHANTAL»/«CHANTALE»/«Шанталь» является оригинальным по своему звучанию и запоминающимся потребителю, по этой причине его можно назвать сильным элементом, в то время как словесный элемент «HELENE»/«ЕЛЕНА» имеет ослабленную различительную способность;

- как указывается в пунктах 4.2.1.3. и 4.2.1.4. Методических рекомендаций на тождество и сходство при экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов, которое в нашем случае является очевидным;

- также в данном случае имеет место полное фонетическое вхождение товарных знаков по свидетельствам №№260489 и 349691 в оспариваемый товарный знак по свидетельству № 603557. Согласно пункту 4.2.1.2. Методических рекомендаций по определению тождества и сходства фонетическое вхождение одного обозначения в другое является одним из наиболее распространенных случаев звукового сходства обозначений;

- перечисленное выше свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых товарных знаков;

- слово «CHANTAL»/«CHANTALE» является французским женским именем и в русском языке присутствует в виде транскрипции буквами кириллического алфавита. Происхождение имени связывают с фамилией святой Жанны-Франсуазы де Шанталь (Jeanne-Françoise de Chantal), основательницы монашеского ордена визитандинок. Источник: [http://kiiruiin.ru/litml/French\\_naines/french\\_names\\_ch-cy.html](http://kiiruiin.ru/litml/French_naines/french_names_ch-cy.html);

- оспариваемый товарный знак и товарный знак по свидетельству № 349691[2] выполнены стандартным шрифтом, что усиливает их графическое сходство на основании пункта 4.2.2.2 Рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, товарный знак по свидетельству № 260489[1] выполнен оригинальным шрифтом, но поскольку состоит из двух слов «Chantale»/«Шанталь»,

которые присутствуют в оспариваемом товарном знаке, в такой же последовательности, сначала сходное слово на французском языке, потом слово «Шанталь» на русском языке. Данное обстоятельство свидетельствует о сходстве оспариваемого товарного знака и товарного знака [1];

- оспариваемая регистрация произведена в отношении товаров 32 класса МКТУ, в том числе для товаров «коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива»; а также в отношении товаров 33 класса МКТУ» аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые». Товарный знак [1] охраняется для товаров 33 класса МКТУ - алкогольные напитки [за исключением пива]. Товарный знак [2] охраняется в отношении товаров 33 класса МКТУ - алкогольные напитки, вина;

- в соответствии с пунктами 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 статьи 2 Федерального закона № 171-ФЗ коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива признаются алкогольными напитками, таким образом, в соответствии с пунктом 45 Правил алкогольные напитки, относящиеся к товарам 33 класса МКТУ, и коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива, относящиеся к 32 классу МКТУ, признаются однородными товарами. Данные товары имеют общую группу потребителей, на полках магазинов представлены в одном отделе и выставляются

всегда рядом. Пиво и прочие алкогольные напитки являются товарами широкого потребления и вероятность их смешения потребителем достаточно высока;

- в связи с указанным появлением на одной полке алкогольной продукции под товарным знаком «HÉLÈNE CHANTALE/Елена Шанталь» и продукции, маркированной товарными знаками «CHANTALE»/«CHANTAL»/«ШАНТАЛЬ», приведет к смешению данной продукции в глазах потребителей и вызовет ложные представления о принадлежности данных товаров одному производителю.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №603557 в отношении товаров 32 класса МКТУ – «коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены копии следующих документов:

- соглашение о производимой продукции № 3/2010 от 21.04.2010 г.;
- соглашение о производимой продукции № 42/2011 от 04.07.2011 г.;
- примеры единого дизайна этикеток продукции;
- лицензионный договор (рег. № РД0072984 от 23.11.2010 г.);
- письмо от 15.12.2014 г. компании Alliance Loire SAS;
- грузовые таможенные декларации;
- декларации соответствия;
- свидетельства о государственной регистрации Таможенного Союза;
- география продаж продукции «CHANTAL»/ «ШАНТАЛЬ»;
- распечатки с сайта ООО «ТД «Русьимпорт» с информацией о продукции «CHANTALE»/ «ШАНТАЛЬ»;
- «Брендбук» о вине Chantal (Шанталь);
- страницы специализированного журнала «Альманах вин»;
- дипломы и награды продукции Chantal (Шанталь).

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

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

С учетом даты (18.09.2015) 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 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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 по свидетельству №603557 представляет стилизованное изображение девочки на качелях и расположенные справа на двух строках словесные элементы «**HÉLÈNE CHANTALE**»/«**ЕЛЕНА ШАНТАЛЬ**», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 21, 25, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 42, 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, в том числе для товаров 32 класса МКТУ – коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак

*Chantale*  
*Шанталь*

является сходным до степени смешения с товарными знаками

[1] и «**CHANTAL**»[2], в отношении части однородных товаров 32 и всех товаров 33 классов МКТУ. Знаки [1-2] зарегистрированы, в частности, для товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки, вина.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными в целом, что обусловлено следующими факторами.

Сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение словесных элементов товарных знаков [1-2] в оспариваемый товарный знак.

Согласно сведениям, полученным из сети Интернет, словесные элементы CHANTAL/ШАНТАЛЬ представляют собой имя собственное французского происхождения. Как справедливо указано в возражении, происхождение этого имени связывают с фамилией святой Жанны-Франсуазы де Шанталь (Jeanne-Françoise de Chantal). Следовательно, можно сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки являются именами собственными.

В отношении графического сходства знаков необходимо отметить, что оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словесные элементы, выполненные буквами латинского и русского алфавитов и расположенные на двух строках, также как и в товарном знаке [1]. Что касается изобразительного элемента, то он занимает незначительное место в оспариваемом знаке, играя второстепенную роль при восприятии знака потребителем в отличие от словесных элементов.



Следовательно, сравниваемые знаки являются сходными визуально ввиду использования сходного композиционного построения и использования букв одинаковых алфавитов.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки признаны сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Сравнительный анализ товаров 32 класса МКТУ «коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые», в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому знаку, на предмет их однородности с товарами 33 класса МКТУ – алкогольные напитки, вина, в отношении которых охраняются товарные знаки [1-2], показал следующее.

В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» от 22.11.1995 №171-ФЗ с изменениями, введенными Федеральным законом от 18.07.2011 №217-ФЗ, такие товары как пиво, напитки на основе пива, сусло, в том числе пивное и солодовое являются алкогольной продукцией. Таким образом, сравниваемые товары 32, 33 классов МКТУ признать однородными, поскольку все они относятся

к алкогольной продукции или входят в состав алкогольных напитков, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Следовательно, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками, одному изготовителю.

Сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарными знаками [1-2] в отношении вышеуказанных товаров свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №603557 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 14.03.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №603557 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ «коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.**