

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 19.02.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «САИДЖОН», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020714996, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «**KHUSHBOO**» по заявке №2020714996 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 24.03.2020 на имя заявителя в отношении товаров 30, 31 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

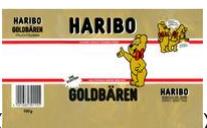
Роспатентом 02.12.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020714996 в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

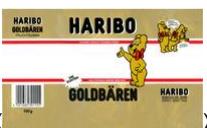
Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 02.12.2020, сводятся к нижеследующему.

Заявленное обозначения не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров, поскольку способно ввести потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров.

Так, заявленное обозначение по общему зрительному впечатлению графически сходно с обозначением «Haribo», под которым компания HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1 53501 Grafschaft, производит товары и оказывает услуги, однородные заявлением товарам 30, 31 классам МКТУ (см. <https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=haribo>, <https://haribo-shop.ru/>). Сходство сравниваемых обозначений обусловлено подобием заложенных в них идей, наличием сходных графических элементов, сочетанием цветов и тонов.

HARIBO Holding GmbH & Co. KG - немецкая компания - производитель сладостей, штаб-квартира находится в Бонне. Фирма была основана в 1920 году Хансом Ригелем Старшим.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «**HARIBO**» [1] (свидетельство №310892 с приоритетом от 26.05.2005, срок действия регистрации продлен до 26.05.2025), «**HARIBO PHANTASIA**» [2] (свидетельство №684749 с приоритетом от 11.04.2018), «**HARIBO**» [3] (международная регистрация №452349 с приоритетом от 23.04.1980, срок действия регистрации продлен до 23.04.2030), «**HARIBO**» [4] (международная регистрация №1273095 с приоритетом от 15.09.2015), «**HARIBO**» [5] (международная регистрация №1299490 с приоритетом от 01.03.2016), «**HARIBO**» [6] (международная регистрация №1299489 с приоритетом от 01.03.2016), «**Haribo Flora**» [7] (международная регистрация №551253 с приоритетом от 24.03.1990, срок действия регистрации продлен до 24.03.2030), «» [8] (международная регистрация №536956 с



приоритетом от 07.04.1989, срок действия регистрации продлен до 07.04.2029),



«**HARIBO** » [9] (международная регистрация №643002 с приоритетом от 19.07.1995, срок действия регистрации продлен до 19.07.2025),
«**KIDS AND GROWN-UPS LOVE IT SO,**
«**THE HAPPY WORLD OF HARIBO** » [10] (международная регистрация №1284330 с приоритетом от 08.09.2015), «**Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso** » [11] (международная регистрация №695280 с приоритетом от 02.04.1998, срок действия регистрации продлен до 02.04.2028), зарегистрированными на имя ХАРИБО Холдинг ГмбХ энд Ко. КГ, Ханс-Ригель-Штрассе 1, 53129 Бонн, Германия (HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1 53501 Grafschaft), в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 30, 31 классам МКТУ.

При сопоставительном анализе сравниваемых обозначений в соответствии с вышеуказанными признаками фонетического сходства очевидно фонетическое сходство словесных элементов «KHUSHBOO» и «Haribo», в связи с чем, сравниваемые обозначения квалифицируются экспертизой как сходные до степени смешения по фонетическому критерию оценки сходства обозначений.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, указав при этом на следующие обстоятельства:

- с момента открытия начала использования заяленного обозначения (с 2017 года) не поступало обращений от правообладателя противопоставленных товарных знаков;

- обозначение «Haribo» не признано общезвестным в Российской Федерации, его известность для товаров, относящихся к категории сладостей, не может быть распространена на неоднородные товары;

- на официальном сайте правообладателя товарных знаков «Haribo» (www.haribo.com/) в качестве продукции компании указаны только товары,

относящиеся к категории сладостей: жевательный мармелад, жевательные конфеты, суфле-маршмеллоу, конфеты суфле, зефирные конфеты;

- в силу отсутствия сходства между заявленным обозначением и товарными знаками «Haribo» потребитель никогда не сможет предположить, что обозначение «KHUSHBOO» это продолжение, развитие или разновидность обозначения «Haribo» для новой, ранее никогда не производившейся продукции: майонез, мука бобовая, рис, рожь и др., для индивидуализации которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2020714996;

- товары заявленного обозначения (крупы, бакалея) не соотносятся с мармеладом/конфетами как род и вид, обладают различными свойствами и характеристиками и имеют разные места реализации, следовательно, неоднородны;

- полное отсутствие семантического (если о нём вообще можно говорить в рассматриваемом случае), графического и фонетического сходства (какого бы то ни было) между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками очевидно при первом же восприятии, не требует какого-то подробного обоснования, является фактом объективной действительности.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020714996 в отношении заявленных товаров 30, 31 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

С учетом даты (24.03.2020) поступления заявки №2020714996 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

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

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Обозначение «**KHUSHBOO**» по заявке №2020714996 с приоритетом от 24.03.2020 является комбинированным, включает расположенный на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника желтого цвета словесный элемент «KHUSBOO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с красным контуром.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**KHUSHBOO**» в качестве товарного знака основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с

товарными знаками «**HARIBO**» [1] по свидетельству №310892 с приоритетом от 26.05.2005, «**HARIBO PHANTASIA**» [2] по свидетельству №684749 с приоритетом от 11.04.2018, «**HARIBO**» [3] по международной регистрации №452349 с приоритетом от 23.04.1980, «**HARIBO**» [4] по международной

регистрации №1273095 с приоритетом от 15.09.2015, «**HARIBO**» [5] по международной регистрации №1299490 с приоритетом от 01.03.2016,

«**HARIBO**» [6] по международной регистрации №1299489 с приоритетом от 01.03.2016, «**Haribo Flora**» [7] по международной регистрации №551253 с



приоритетом от 24.03.1990, «**Haribo**» [8] по международной регистрации



№536956 с приоритетом от 07.04.1989, «**Haribo**» [9] по международной регистрации №643002 с приоритетом от 19.07.1995, «**THE HAPPY WORLD OF HARIBO**» [10] по международной регистрации №1284330 с приоритетом от 08.09.2015, «**Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso**» [11] по международной регистрации №695280 с приоритетом от 02.04.1998, имеющих более ранний приоритет и принадлежащих компании ХАРИБО Холдинг ГмбХ энд Ко. КГ, Германия.

Анализ перечней товаров 29, 30, 31 классов МКТУ сравниваемых обозначений показал следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2020714996 испрашивается для товаров 30 класса МКТУ «блюда на основе лапши; ванилин [заменитель ванили]; гвоздика [пряность]; гречиха обработанная; закуски легкие на основе риса; заправки для салатов; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа обработанная; корица [пряность]; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кускус; лапша; майонез; мисо; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; мюсли; овес очищенный; песто; подливки мясные; порошки пекарские; порошок горчичный; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе

овса; релиши [приправа]; рис; рис готовый, завернутый в водоросли; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; сахар; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; смеси панировочные; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; специи; уксус; ячмень очищенный» и товаров 31 класса МКТУ «бобы необработанные; гречиха необработанная; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; киноа необработанная; крупы для домашней птицы; кукуруза; овес; рис необработанный; рожь; ростки пшеницы кормовые».

В свою очередь противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ «желе фруктовое; мармелад, консервы фруктовые; мякоть фруктовая; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; фрукты глазированные; фрукты консервированные; фрукты, подверженные тепловой обработке; цедра фруктовая; чипсы фруктовые» и товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы; бисквиты; бриоши; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вещества подслащающие 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; карамели; конфеты; крекеры; леденцы; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); пастилки [кондитерские изделия]; петифуры; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; тесто миндальное; торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]».

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2] – [11] предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «сладости» / «сахарные кондитерские изделия» / «кондитерские изделия» / «сладости, а именно нежный мармелад для десен» / «сладости, а именно фруктовый мармелад» / «сахарные кондитерские изделия, выпечка и кондитерские изделия, немедицинская жевательная резинка».

Заявленное обозначение предназначено для индивидуализации различных круп, муки, приправ и соусов, в то время как противопоставленные товарные знаки индивидуализируют изделия из фруктов, кондитерские изделия (в частности, мармелад). Указанные товары не являются однородными, поскольку не совпадают по роду/виду, не являются взаимозаменяемыми, реализуются в разных отделах торговых сетей.

Однако следует констатировать, что к категории однородных товаров, для индивидуализации которых предназначены заявленное обозначение и противопоставленные товарные [1] – [11] знаки, относятся такие товары 30 класса МКТУ сравниваемых обозначений как «ванилин [заменитель ванили】 и ваниль [ароматическое вещество]; сахар и вещества подслащающие натуральные; препараты ароматические пищевые и ароматизаторы».

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения **KHUSHBOO** » на предмет его сходства с противопоставленными товарными знаками «**HARIBO** » [1], «**HARIBO PHANTASIA** » [2], «**HARIBO** » [3], «**HARIBO** » [4], «**HARIBO** » [5], «**HARIBO** » [6], «**Haribo Flora** »



KIDS AND GROWN-UPS LOVE IT SO,
THE HAPPY WORLD OF HARIBO » [10],

«**Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso** » [11] показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о

знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинал, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

При этом следует констатировать, что основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.



Таким элементом заявленного обозначения «» в данном случае является словесный элемент «KHUSBOO», выполненный оригинальным шрифтом. Горизонтально-ориентированный прямоугольник желтого цвета является, по сути, фоном для указанного словесного элемента, выполняющего основную индивидуализирующую функцию в составе заявленного обозначения. Коллегия приняла к сведению довод заявителя о том, что словесный элемент «KHUSBOO» означает индийское имя и может означать «аромат, благоухание». Вместе с тем для российского потребителя оно является фантазийным.

В противопоставленных же товарных знаках [1] – [11] серияобразующим элементом является индивидуализирующий словесный элемент «HARIBO», которое также как и слово «KHUSBOO», воспринимается российским потребителем в качестве фантазийного обозначения.

Отсутствие смыслового значения у сравниваемых обозначений обуславливает вывод о второстепенности семантического критерия сходства сравниваемых обозначений.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по фонетическому критерию сходства свидетельствует о различном звучании основных индивидуализирующих элементов - «KHUSBOO» (произносится как [куш-бу]) и «HARIBO» (произносится как [ха-ри-бо]). Сопоставляемые словесные элементы характеризуются отличающимся буквенным (звуковым) составом, количеством слогов, ударением на разные слоги (первый и второй соответственно).

Что касается графического критерия сходства, то необходимо отметить, что, несмотря на выполнение сравниваемых индивидуализирующих словесных элементов «KHUSBOO» и «HARIBO» буквами латинского алфавита, подавляющее графем, входящих в их состав имеют различное начертание, что обуславливает их визуальное несходство. Кроме того, сопоставляемые обозначения в целом производят разное общее зрительное впечатление ввиду использования разной цветовой гаммы, наличия иных изобразительных и словесных элементов в составе противопоставленных товарных знаков [1] – [11].

Таким образом, принимая во внимание разное фонетическое и графическое исполнение сравниваемых обозначений можно сделать вывод, что в целом они не являются сходными. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] – [11] не могут ассоциироваться друг с другом в гражданском обороте при сопровождении таких однородных товаров 30 класса МКТУ как «ванилин [заменитель ванили] и ваниль [ароматическое вещество]; сахар и вещества подслащающие натуральные; препараты ароматические пищевые и ароматизаторы». В этой связи нет оснований полагать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенных в заключении по результатам экспертизы доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить, что компании HARIBO Holding GmbH & Co. KG

осуществляет деятельность в отношении производства сладостей (<https://haribo-shop.ru/>), таких как, например, мармеладные изделия, в то время как в перечне заявленного обозначения этот род товаров отсутствует.

В связи с отсутствием сходства между заявленным обозначением и товарными знаками «HARIBO», несовпадения деятельности заявителя и правообладателя указанных товарных знаков по основным группам выпускаемых товаров, нет



оснований полагать, что обозначение «**KHUSHBOO**» представляет собой имитацию средств индивидуализации компании HARIBO Holding GmbH & Co. KG, а также способно вызывать в сознании потребителя не соответствующие действительности представления об изготовителе заявленных товаров 30, 31 классов МКТУ.

В связи с изложенным оснований, позволяющих прийти к выводу о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 30, 31 классов МКТУ согласно требованиям, регламентированным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не имеется.

С учетом изложенных обстоятельств в совокупности коллегия полагает, что заявленное обозначение по заявке №2020714996 не подпадает под приведенные в заключении по результатам экспертизы основания для отказа в регистрации по пунктам 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.02.2021, отменить решение Роспатента от 02.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020714996.