

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 возражение, поступившее 10.04.2020, поданное компанией «Бальзен ГмбХ унд Ко. КГ», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018748740 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018748740, поданной 08.11.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «рис; тапиока; хлеб; изделия кондитерские мучные; патока; дрожжи; порошки пекарские; горчица; уксус; печенье; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; шоколад; изделия из шоколада; лед пищевой; мороженое».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



Роспатентом 12.12.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018748740 в отношении части товаров 30 класса МКТУ «рис; хлеб; изделия кондитерские мучные; печенье; изделия кондитерские из

сладкого теста, преимущественно с начинкой». Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно фонетически и семантически в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ со следующими товарными знаками:



- **ХИТ** по свидетельству № 630293, приоритет от 25.05.2004, срок действия товарного знака - до 25.05.2024 [2], правообладатель: ООО «ЭСНА ТМ», Москва;

- **ХИТ** по свидетельству № 146189, приоритет от 11.04.1996, срок действия товарного знака – до 11.04.2026 [3], правообладатель: ООО "Кондитерская фирма "АЛТАЙ", г. Барнаул;

- при анализе заявленного перечня экспертизой был учтен товарный знак



НИТ заявителя по свидетельству № 165149, приоритет от 10.06.1996, срок действия исключительного права - до 10.06.2026 в отношении товаров 30 класса МКТУ «вафли, галеты, зерновые продукты, кондитерские изделия мучные, кукурузные хлопья, марципаны, мучные изделия, печенье, пирожные, пряники, торты, хлопья из зерновых продуктов».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 10.04.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.12.2019.

Доводы возражения, поступившего 10.04.2020, сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения [1] и [2,3] имеют разное зрительное впечатление (отличается написание латинских и русских букв), различия в семантике, несмотря на то, что русское слово «хит» происходит от английского слова «hit». В отличие от русского языка, где слово «хит» имеет единственное значение – популярный, и используется во многих сферах (в музыке, литературе, кинематографе, моде, в

продажах различных товаров), английское слово «hit» имеет множество значений (ударить, достигнуть, нажать, наткнуться, удар, шлягер, показ, заход), и в значении «популярный» используется, как правило, только по отношению к музыкальным произведениям. По мнению заявителя, более вероятная ассоциация для потребителя – это значения «удар, ударять»;

- экспертиза последовательно и на протяжении продолжительного времени рассматривала обозначение «НІТ», выполненное буквами латинского алфавита, как не являющееся сходным с обозначениями «ХИТ», выполненными буквами русского алфавита. Например, свидетельства № 165149 и № 630293, знак по международной регистрации № 1396730 и товарный знак по свидетельству № 165149;

- заявитель приводит данные о фактическом использовании товарных знаков



«Русский хит» () ООО «ЭСНА ТМ» (например, полуфабрикаты, пельмени) и товарного знака по свидетельству № 146189 с незначительными графическими

изменениями в отношении шоколадных батончиков , а также о фактическом использовании заявленного обозначения в отношении печенья (с 2013 года в разном графическом оформлении:);



- товары, маркированные товарным знаком «РУССКИЙ ХИТ», продолжительное время (более 20 лет) предложены на российском рынке, хорошо известны российскому потребителю в отношении определенной группы продуктов – продовольственных полуфабрикатов;

- в случае, если потребители увидят на полках магазинов, например, мороженое,



маркированное обозначением , то мало вероятно, что у потребителей возникнет представление о принадлежности этого мороженого производителю,

который маркирует свои товары обозначениями  и  ;

- использование товарных знаков «ХИТ» и «РУССКИЙ ХИТ» в отношении таких товаров, как мороженое и лед пищевой заявителю обнаружить не удалось;
- товарный знак «ХИТ» [3] может вызывать собственные ассоциации у российских потребителей вследствие его длительного использования в отношении шоколадных батончиков;
- в случае, если потребители увидят на полках магазинов, например, плитки

Hit

шоколада, маркированные обозначением **Hit**, то мало вероятно, что у потребителей возникнет представление о принадлежности этих плиток шоколада производителю, который маркирует свои товары обозначением «ХИТ», которое



обычно выглядит на упаковке товара как **ХИТ**;

- в 1996 году заявитель представил новое наименование для маркировки своей продукции – «НИТ» и получил на территории России исключительные права на

НИТ

использование обозначения **НИТ** (товарный знак по свидетельству № 165149);

- развивая свой бренд, заявитель в 2018 году подал заявку на регистрацию

Hit

комбинированного товарного знака **Hit**, воспроизводящего элемент дизайна, фактически используемого на упаковках товаров заявителя, например:



и т.д.;

- объемы продаж печенья, маркированного заявленным обозначением, в 2017 году составили 1,6 тонн, в 2018 году – 22 тонны, в 2019 – 142 тонны. Как минимум с 2013 года российские потребители оставляют отзывы о печенье заявителя, маркированного заявленным обозначением «Hit», в том числе на сайтах irecommend.ru и otzovik.com;

- все обозначения «ХИТ», «ХИТ» и «Hit» - обладают высокой различительной способностью, хорошо известны потребителям, которые ассоциируют указанные обозначения с конкретными производителями / правообладателями, вследствие чего вероятность смешения отсутствует.

На основании изложенного в возражении, поступившем 10.04.2020, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения, а также дополнением к нему представлены следующие материалы:

- копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности по заявке на регистрацию товарного знака № 2018748740 от 12 декабря 2019 года – [4];
- информация о значении слова «хит» – [5];
- информация о переводе слова «hit» с английского языка – [6];
- сведения о бренде «РУССКИЙ ХИТ» с сайта в сети Интернет по адресу: <http://www.qpcompany.ru/brands/rushit/about/> – [7];
- сведения об использовании товарного знака «ХИТ» с сайта в сети Интернет по адресу: <http://www.kf-altai.ru/batonchiki.html> – [8];
- сведения об истории ООО «Кондитерская фирма «Алтай» с сайта в сети Интернет по адресу: <http://www.kf-altai.ru/istoriya.html> – [9];
- сведения о заявителе с сайта в сети Интернет по адресу <https://www.thebahlsenfamily.com/int/company/about-us/facts-figuresdates/> – [10];
- сведения об отзывах потребителей о товарах с сайтов в сети Интернет по адресам irecommend.ru и otzovik.com – [11];
- страницы сайтов Metro-cc.ru, AV.ru, Globus.ru, Utkonos.ru, Okeydostavka.ru, Sbermarket.ru – [12];
- письмо от дистрибьютора заявителя - [13].

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (08.11.2018) заявки № 2018748740 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям 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 заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.


Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «рис; тапиока; хлеб; изделия кондитерские мучные; патока; дрожжи; порошки пекарские; горчица; уксус; печенье; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; шоколад; изделия из шоколада; лед пищевой; мороженое».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству № 630293, приоритет от 25.05.2004, срок действия товарного знака - до 25.05.2024 [2] выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правообладатель: ООО «ЭСНА ТМ», Москва. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы, ароматизаторы (за исключением эфирных масел), бадьян, блины, блинчики с начинкой, бриоши, булки, ванилин (заменитель ванили), ваниль (ароматическое вещество), вареники, вермишель, вещества ароматические кофейные, вещества подслащивающие натуральные, вещества, связующие для колбасных изделий, вещества, связующие для пищевого льда, вода морская (для приготовления пищи), водоросли (приправа), гвоздика (пряность), глюкоза пищевая, горчица, загустители для пищевых продуктов, заменители кофе, изделия макаронные, изделия пирожковые, йогурт замороженный, каперсы, каши молочные, киш (пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала), клейковина пищевая, кофе, кофе-

сырец, крахмал пищевой, крекеры, крупы пищевые, кукуруза молотая, кукуруза поджаренная, кукурузная мука, кулебяки, куркума пищевая, кускус, кушанья мучные, лапша, лед для охлаждения, лед натуральный или искусственный, лед пищевой, лепешки рисовые, мальтоза, манты, мед, молочко маточное пчелиное (за исключением используемого для медицинских целей), мороженое, мороженое фруктовое, мука, мюсли, мята для кондитерских изделий, напитки какао-молочные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, настои нелекарственные, овес дробленый, овес очищенный, орех мускатный, пельмени, перец, перец (специи), петифуры, пироги, пирожки с мясом, пицца, подливки мясные, попкорн, порошки для мороженого, приправы, продукты для размягчения мяса в домашних условиях, продукты зерновые, продукты мучные, продукты на основе овса, продукты пищевые, содержащие крахмал, прополис, пряности, пудинги, равиоли, резинки жевательные (за исключением используемых для медицинских целей), рис, рулет весенний (сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки), сахар, семя анисовое, солод, соль для консервирования пищевых продуктов, соль поваренная, соль сельдерейная, спагетти, специи, стабилизаторы для взбитых сливок, сухари, сухари панировочные, суши, сэндвичи, таблетки дрожжевые (за исключением используемых для лечебных целей), табуле (блюдо из овощей, гороха, масла и лимонного сока), такос (пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей), тапиока, тортилы (маисовые лепешки), уксус, ферменты для теста, хинкали, хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья из зерновых продуктов, цикорий, чай, чай со льдом, экстракт солодовый, эссенции пищевые (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел)» в цветовом сочетании: «синий».

Противопоставленный товарный знак **ХИТ** по свидетельству № 146189, приоритет от 11.04.1996, срок действия товарного знака – до 11.04.2026 [3] является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правообладатель: ООО "Кондитерская фирма "АЛТАЙ", г. Барнаул. Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ «шоколад, шоколадные конфеты».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые словесные элементы «Hit» / «ХИТ» фонетически и семантически тождественны, так как полностью совпадают все звуки и смысловое значение. Заявленное обозначение «Hit» [1] имеет однозначное прочтение «хит» и переводится с английского языка на русский язык как «хит, шлягер» (см. электронный словарь: https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=hit&lang=en-ru).

С учетом полного совпадения звукового состава сравниваемых обозначений довод заявителя в части других переводов слова «Hit» (удар, ударять и т.д.) не имеет решающего значения, и в первую очередь данное слово будет восприниматься как «Хит».

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2,3] разнятся за счет графической проработки заявленного обозначения [1], знака [2] и стандартного исполнения букв противопоставленного товарного знака [3]. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Ввиду сходства словесных элементов «Hit» / «ХИТ» по фонетическому, семантическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] либо идентичны («горчица; уксус; шоколад; лед пищевой; мороженое; тапиока»), либо соотносятся как род (вид) («изделия кондитерские»; «сахар и его заменители, продукты сахарного производства»; «вещества, добавляемые в продукты питания, не включенные в другие группы»; «продукты для сбраживания, ферменты»), имеют общее назначение (для употребления в пищу, для приготовления продуктов питания), общий круг потребителей, что свидетельствует об их однородности, что заявителем не оспаривается.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении приведенной заявителем практики ведомства коллегия отмечает что, делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности обстоятельств каждого конкретного дела.

Довод заявителя в части использования и известности противопоставленных товарных знаков [2,3], а также заявленного обозначения [1] не влияет на вышеизложенные выводы коллегии. В рамках оценки соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не предусмотрено исследование противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения [1] на предмет использования, поскольку речь идет о «старшем» праве иных лиц на средства индивидуализации в отношении однородных товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.04.2020, оставить в силе решение Роспатента от 12.12.2019.