

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 12.01.2012, поданное компанией «Бимекс ЛЛС», Монголия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 410322, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке № 2009707244/50 с приоритетом от 30.03.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 03.06.2010 за № 410322 на имя ООО «ИТКА», 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского, 14, Россия, в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В настоящее время права на товарный знак принадлежат ООО «ПРОФИТ-С», 115598, Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4 (далее – правообладатель) (государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права произведена 28.06.2011 за № РД0083264). Срок действия регистрации – до 30.03.2019.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ХАН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В палату по патентным спорам 12.01.2012 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что регистрация № 410322 противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Гражданского кодекса

Российской Федерации, поскольку способна ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, вводящего его в гражданский оборот, и самого товара.

Более детальные доводы возражения сводятся к следующему:

- возможность неверных ассоциаций и введения потребителя в заблуждение обусловлена тем обстоятельством, что обозначение «ХАН» в отношении продукции (быстрорастворимых напитков, приготовленных на основе чая, кофе или какао) обладает высокой различительной способностью и является хорошо известным потребителям обозначением, в силу широкого и интенсивного использования компанией «Бимекс ЛЛС» сходных до степени смешения обозначений;

- компания «Бимекс ЛЛС» контролируется двумя основными акционерами Бат- Улзий Цэндхуу и Батсух Цэндхуу;

- основной деятельностью компании «Бимекс ЛЛС» является внешняя торговля и дистрибуция широкого спектра потребительских товаров, включая быстрорастворимые напитки, приготовленные на основе чая, кофе или какао;

- деятельность компании началась с 1995 г., когда компания была известна под наименованием «БИМЕКС СУПЕР ХХК», которое впоследствии, в результате реструктуризации, было изменено на наименование «Бимекс ЛЛС» (Vimex LLC или Бимекс КОО);

- начиная с 2003 г., компания «БИМЕКС СУПЕР ХХК» осуществляет реализацию на рынок Российской Федерации быстрорастворимых напитков, приготовленных на основе чая, кофе или какао, изготовленных по заказу сингапурской компанией SUPER COFFEE Corporation PTE LTD и маркированных знаками: «Ogedei Khaan», «ХААН», «КНААН», «ХААНЧАЙ», «ИШААНТЕА», «ХААНКОФЕ», «КНААНКОФФЕЕ», «КНААНCLASSIC», «КНААНСЕРЕАЛ», «КНААНШОКОЛАТЕ»;

- с целью увеличения объема импортируемой продукции на территории РФ, в 2005 г. компания «БИМЭКС ХХК» заключила договор купли-продажи продукции, в том числе растворимого чая «Ogedei Khaan», с ООО «ИТКА»;

- вся продукция компании, маркированная обозначением "Khaan" (Хаан - в русской транслитерации), имеет сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, то есть продукция полностью соответствует санитарным правилам;

- для осуществления дальнейшей наиболее эффективной деятельности по продвижению продукции (быстрорастворимых напитков, приготовленных на основе чая, кофе или какао) на российском рынке в 2008 г. компания «БИМЕКС СУПЕР ХХК» заключила новые контракты с индивидуальными предпринимателями Хаджиевой А.А. и Велиевым И.М.;

- одним из основных продуктов, реализуемых на территории Российской Федерации компанией «Бимекс ЛЛС», является монгольский чай, маркированный обозначением "Khaan" (Хаан - в русской транслитерации);

- в целях продвижения продукции, маркируемой обозначением "Khaan" (Хаан – в русской транслитерации), на российском рынке компанией «Бимекс ЛЛС» были осуществлены различные рекламные и маркетинговые мероприятия (телереклама, реклама продукции через сайты объявлений, наружная реклама);

- таким образом, на дату приоритета товарного знака по свидетельству №410322 потребителям продукции (быстрорастворимых напитков, приготовленных на основе чая, кофе или какао) была хорошо известна компания «Бимекс ЛЛС», являющаяся импортером продукции, маркированной обозначением "Khaan" («Хан») и произведенной по заказу компании «Бимекс ЛЛС» компанией SUPER COFFEE Corporation PTE LTD, в отношении товаров, зарегистрированных в свидетельстве №410322;

- первая заявка на товарный знак, содержащий словесный элемент "Khaan", была подана от имени генерального директора компании «Бимекс ЛЛС» Бат-Улзий Цэндхуу в Монгольское патентное ведомство и 18 мая 2005 г., на основании которой был зарегистрирован комбинированный товарный знак, включающий словесный элемент «Ogedei Khaan» (свидетельство Монголии №5263), в отношении товаров и услуг 30, 32, 33, 35 и 43 классов МКТУ;

- словесный элемент "Khaan" (Хаан - в русской транслитерации) является ключевым элементом товарного знака, который впоследствии лег в основу целой серии товарных знаков компании Бимекс ЛЛС, зарегистрированных как на территории Монголии, так и на территории Российской Федерации (свидетельства №410010, №410016, №410012, №410015, №410011, №410013, №414557, №414556, №422391);

- из представленных доказательств однозначно следует, что у компании «Бимекс ЛЛС» исключительные права на товарный знак, включающий словесный элемент "Khaan" (Хаан), зарегистрированный в 2005 г. на территории Монголии, возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №410322;

- словесный элемент «ХАН» данного товарного знака вводит потребителей в заблуждение в отношении качества товаров и их производителя и вызывает их смешение, что требует признания регистрации товарного знака по свидетельству №410322 недействительным;

- маркировка товаров, однородных производимым по заказу и реализуемым компанией Бимекс ЛЛС, обозначением, которое уже вводилось в гражданский оборот на российском рынке компанией Бимекс ЛЛС, является фактом введения потребителей данной продукции в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит прекратить полностью правовую охрану словесного товарного знака «ХАН» по свидетельству № 410322.

К возражению приложены следующие материалы:

- Копия обновленного Устава компании «Бимекс ЛЛС» и копия перевода данного Устава с монгольского языка на русский, [1];

- Копия справки об изменении наименования компании «Бимекс ЛЛС», [2];

- Копия сертификата сингапурской компании SUPER COFFEE Corporation PTE LTD, [3];

- Копия информационного письма, подписанного Директором по вопросам деятельности Б.Нэргуй компании «Бимекс ЛЛС» и перевод данного письма с монгольского языка на русский, [4];

- Копия контракта купли-продажи от 21.11.2005 г., [5];

- Копии сертификатов соответствия; копии санитарно-эпидемиологических заключений, [6];

- Контракты эксклюзивной дистрибуции от 06.03.2008, 24.03.2008, 12.09.2009 с ИП Велиевым И.М. и Хаджиевой А.А. [7];

- Распечатка с сайта khaantea.ru и копия справки о регистрации домена, [8];

- Копии договоров на телевизионную рекламу; копии договоров на размещение рекламы на щитовых установках; образцы объявлений, размещенных в журнале «Товары и цены», [9];

- Компакт-диск с видеороликами продукции, [10];

- Копии свидетельств на товарные знаки Монголии с переводом с монгольского языка на русский №№5263, 9138, [11];

- Копия информационного письма, подписанного директором монгольской юридической компании о толковании монгольских слов с переводом с монгольского языка на русский; копии некоторых страниц словарей, [12];

- Копии свидетельств на товарные знаки №№ 410010, 410016, 410012, 410015, 410011, 410013, 414557, 414556, 422392, [13].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с приведенными в нем доводами, аргументируя следующим:

- доводы возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ХАН» по свидетельству № 410322 мотивированы несоответствием требованиям, установленным российским законодательством, а именно, п. 3 (1) статьи 1483 Кодекса и относятся к первоначальному правообладателю товарного знака ООО «ИТКА», а не к правообладателю оспариваемого товарного знака в настоящее время (ООО «ПРОФИТ-С»);

- словесное обозначение «ХАН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, по своей природе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно производителя товаров, ни относительно места производства товаров;

- к возражению были приложены документы, подтверждающие то, что производителем товара является компания «Super Coffemix Manufacturing, Ltd» (Сингапур), основанная в 1987 году и являющаяся одним из лидеров в Сингапуре, Малайзии, Тайланде и Мьянме в области растворимых кофейных и чайных смесей;

- лицо, подавшее возражение (Бимекс ЛЛС), не является производителем чая, данная компания закупает чай у сингапурского производителя, а затем реализует его, то есть является продавцом;

- обозначение «ХАН» и производные от него обозначения «ХААН», «КНАН», «КНААН», а также обозначения «Teaking» и «Ogedei Khaan» были придуманы и разработаны генеральным директором ООО «ИТКА» - Перфильевым И.В. в 2002 году для использования при производстве и реализации чая, кофе, какао и напитков на их основе;

- ООО «ИТКА», начиная с 2002 года, вводило в гражданский оборот продукцию, маркированную оспариваемым обозначением, а именно, был осуществлен ввоз в Россию зеленого чая производства Чжэцзянской чайной компании Китая, который был произведен по заказу ООО «ИТКА» и реализовывался в Российской Федерации, в том числе, дистрибьюторами ООО «ИТКА»;

- кроме того, ООО «ИТКА» заказывало и реализовывало чайный напиток «ЧАЙ ХАН» (черный байховый, а также с травяными добавками) в Российской Федерации, начиная с 2003 года в соответствии с техническими условиями (ТУ) 2003, 2007 годов;

- в 2003 году между ООО «ИТКА» и компанией «Super Coffemix Manufacturing, Ltd» (Сингапур) были проведены переговоры о производстве и поставках товаров (чая, кофе), маркированных вышеуказанными обозначениями на российский рынок, результатом которых стали соглашения на поставку товаров (обязательства сторон по контракту купли-продажи №SCML/ARARAT-001/03 от 22.09.2003 были полностью исполнены и продукция была ввезена в Россию на основании ГТД №10607040/090104/0000187);

- 12.09.2003 между «Бимекс ЛЛС» и ООО «ИТКА» было принято решение о том, что компания Бимекс ЛЛС будет осуществлять поставки в адрес ООО «ИТКА» чайной и кофейной продукции производства «Super Coffeemix

Manufacturing» Ltd., маркированной обозначениями «ХАН», «ХААН», «КНАН», «КНААН», «Teaking» и «Ogedei Khaan», права на которые принадлежат ООО «ИТКА»;

- таким образом, товар, маркируемый оспариваемым товарным знаком «ХАН», не ассоциируется у потребителей с компанией Бимекс ЛЛС, поскольку производителем названного товара является компания «Super Coffeemix Manufacturing» Ltd., Сингапур, которая производила его с разрешения ООО «ИТКА»;

- документы о том, что компания «БИМЕКС СУПЕР ХХК» с 2003 года осуществляет реализацию быстрорастворимых напитков, приготовленных на основе чая, кофе, чая, изготовленных по заказу сингапурской компании «SUPER COFEE Corporation PTE LTD», не могут быть приняты во внимание, поскольку сингапурская компания была основана лишь в 2008 году;

- документы, представленные правообладателем, подписаны господином Ли Чи Так, который является директором компаний «SUPER COFEE Corporation PTE LTD» и «Super Coffeemix Manufacturing» Ltd.;

- на основании изложенного правообладатель полагает, что доводы возражения не обоснованы, представленные материалы не доказывают введение в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров.

К отзыву приложены следующие документы:

- копия письма компании «Super Coffeemix Manufacturing, Ltd.» от 04.10.2011 [14];

- копии документов, подтверждающих реализацию ООО «ИТКА» товара «ХАН ЧАЙ», произведенного Чжэзянской чайной компанией Китая: распечатка с Интернет сайта www.goodsmatrix.ru, письмо ООО «Гудс Матрикс» от 14.12.2011 [15];

- копии ТУ 15.8-2774810113-001-2007, рецептуры чайных напитков, агентский договор №07/04/2236 от 04.04.2007, отчет агента за октябрь 2007 года, удостоверение качества и безопасности, санитарно-эпидемиологический сертификат от 12.10.2005, сертификат соответствия со сроком действия с 09.10.2007 по 10.10.2008 [16];

- копия контракта купли-продажи №SCML/ARARAT-001/03 от 22.09.2003 и ГТД №10607040/090104/0000187 [17];

- копия соглашения от 12.09.2003, заключенного между компанией «БИМЕКС ЛЛС» и ООО «ИТКА» [18];

- выписка компании «SUPER COFEE Corporation PTE LTD» [19].

Заседания коллегии палаты по патентным спорам неоднократно переносились и сторонами в подтверждение своих доводов были представлены дополнительные пояснения и документы.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- письмо от 06.12.2011, подписанное Жэймс Ёо [20];

- сертификат дополнительного продукта для питания от 01.12.2011 от «СУПЕР КОФЕ КОРПОРАЦИЯ PTE LTD» [21];

- сертификат соответствия с 18.01.2008 до 31.12.2008 на чай [22];

- санитарно-эпидемиологические заключения от 18.01.2008 и от 07.05.2007 [23];

- перечень товаров, экспортированных компанией ООО «ИТКА» от компании «БИМЕКС ЛЛС» в 2008 году [24];

- контракт купли-продажи №BGS-011/05 от 21.11.2005 и инвойс к нему [25];

- контракт №BGS-12/07 от 24.12.2007 и приложение к контракту [26];
- приложение к контракту №BGS-12/07 от 17.03.2008 [27];
- таможенные декларации от 05.03.2008, 25.03.2008, переведенные с монгольского языка [28];
- инвойсы от 17.03.2008, 21.04.2008, 02.04.2008, 11.04.2008 [29];
- контракт №NGZ-02/08 от 06.03.2008 (между БИМЕКС СУПЕР ХХК» и ИП Хаджиевой А.А.) [30];
- дополнение №4 от 14.05.2009 [31];
- контракт эксклюзивной дистрибьюции от 12.09.2008 (между БИМЕКС СУПЕР ХХК» и ИП Хаджиевой А.А.) [32];
- копии таможенных деклараций 53422811 от 13.05.2008, 17.06.2008, 14.08.2008, 22.10.2008, 26.11.2008, 29.12.2008, 20.02.2009, 03.03.2009 [33];
- медиа-план размещения рекламного ролика (период размещения 07.11.2008 – 21.11.2008 [34];
- санитарно-эпидемиологическое заключение от 03.07.2008 [35];
- сертификат соответствия с 07.07.2008 по 06.07.2008 [36];
- инвойсы от 28.01.2009, 28.01.2009, 22.01.2009 [37];
- контракт №01/08 от 24.03.2008 с дополнением №4 от 12.05.2009 к нему [38];
- контракт эксклюзивной дистрибьюции от 12.09.2008 (между «БИМЕКС СУПЕР ХХК» и ИП Велиевым И.М.) [39];
- таможенные декларации от 19.08.2008, 31.12. 2008, 13.01.2009, 25.02.2009, 12.03.2009 [40];

- инвойсы от 29.04.2008, 29.04.2008, 05.02.2008, 02.04.2008, 26.02.2008 и др. [41];

- договор №BGS-01/06 от 09.01.2006 (между компанией «БИМЕКС» и ООО «Докар» со спецификацией) [42];

- договор №BGS-03/07 от 09.01.2008 (между компанией «БИМЕКС» и ООО «Докар») и инвойсы к нему [43];

- договор поставки №007/03 от 15.07.2003 (между «Бимекс ЛЛС» и «Супер Коффимикс Мануфактуринг Лтд.») [44];

- таможенная декларация от 14.05.2008 [45];

- договор 01-11-08 от 01.11.2008 (между ИП Хаджиевой А.А. и ООО Рекламное агентство «Прайм++») с медиа - планом размещения рекламного ролика [46].

Правообладателем были дополнительно представлены следующие пояснения:

- договор поставки №007/03 от 15.07.2003 (между «Бимэкс ЛЛС» и «Супер Коффимикс Мануфактуринг Лтд.») подписан неуполномоченным лицом и, кроме того, бланк, на котором составлен данный договор, не использовался компанией «Супер Коффимикс Мануфактуринг Лтд.»);

- в 2003 году компании с названием «Бимэкс ЛЛС» не существовало;

- все поставки чайных и кофейных напитков компанией «Супер Коффимикс Мануфактуринг Лтд.» осуществлялись с согласия ООО «ИТКА»;

- компания «СУПЕР КОФЕ КОРПОРАЦИЯ PTE LTD» никогда не подписывала письмо [20] и не выдавала сертификата [21], что подтверждается господином Ли Чи Так, поскольку он является директором компаний «Супер Коффимикс Мануфактуринг Лтд.» и «СУПЕР КОФЕ КОРПОРАЦИЯ PTE LTD»;

- компании «Бимекс ЛЛС» и «Бимэкс Супер ХХК» - разные юридические лица;

- ООО «ИТКА» получило разрешение от ООО «АГРОЛИДЕР» (правообладателя товарного знака по свидетельству №176917) на использование в своей деятельности товарного знака «КНАН» в отношении продаваемых товаров (чая, кофе, какао, напитков на их основе).

В подтверждение изложенных доводов правообладатель оспариваемого товарного знака представил:

- копию выписки «Супер Коффимикс Мануфактуринг Лтд.» [47];

- копию письма компании «Супер Коффимикс Мануфактуринг Лтд.» от 07.03.2012 [48];

- копию письма компании «СУПЕР КОФЕ КОРПОРАЦИЯ PTE LTD» от 07.03.2012 [49];

- выписку о компании «SUPER GROUP LTD» [50];

- копию письма ООО «АГРОЛИДЕР» [51].

На заседании коллегии, состоявшемся 13.03.2012, правообладателем было подано ходатайство о прекращении делопроизводства по возражению, поскольку, по его мнению, на момент подачи возражения компания «БИМЕКС ЛЛС» не существовала. В удовлетворении указанного ходатайства было отказано, поскольку лицом, подавшим возражение, представлены документы о правовом статусе компании «Бимекс ЛЛС» на момент подачи возражения.

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 13.03.2012 было отмечено следующее:

- письмо [14] не содержит сведений о том, с какого момента началось сотрудничество между компаниями «Супер Коффимикс Мануфактуринг Лтд.» и ООО «ИТКА», в силу чего оно не может служить подтверждением довода

правообладателя о том, что использование обозначения «ХАН» было начато с 2002 года;

- компания «Супер Коффимикс Мануфактуринг Лтд.» в соответствии с письмом от 29.02.2012 (копия прилагается [52]) никогда не давала письма-подтверждения [14];

- согласно данным Сингапурской биржи компания «Супер Коффимикс Мануфактуринг Лтд.» 11.05.2010 изменила свое наименование на «Super Group Ltd» и не могла подписывать письма от имени компании «Супер Коффимикс Мануфактуринг Лтд.»;

- довод правообладателя о том, что он с 2003 года заказывал и реализовывал на территории Российской Федерации чайный напиток «ЧАЙ ХАН», не подтвержден какими-либо фактическими обстоятельствами;

- в представленных правообладателем санитарно-эпидемиологическом заключении и технических условиях, а также в контракте [17], таможенной декларации, не содержится сведений об использовании обозначения «ХАН»;

- соглашение от 12.09.2003 [18], заключенное между компанией «БИМЕКС ЛЛС» и ООО «ИТКА», фальсифицировано (заявление о данном факте направлено в Следственное управление СК России по Кабардино-Балкарской республике);

- наименования компаний «Бимекс ХХК», «Бимекс Супер ХХК» и «Бимекс ЛЛС» - это разные наименования одной и той же компании, о чем свидетельствует справка №7/2536 от 23.02.2012 [53] Службы государственной регистрации Правительственного исполнительного агентства Монголии.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, представлено письмо [54] за подписью Бат-Улзий Цэндхуу о том, что он никогда не подписывал соглашения с компанией ООО «ИТКА» [18]. Лицом, подавшим возражение, также представлен консигнационный контракт №01/03 от 12.09.2003 [55] (в котором не содержится сведений о маркировке товара).

На заседании коллегии 14.03.2012 правообладателем представлены документы, касающиеся рассмотрения споров между хозяйствующими субъектами в правоохранительных органах. Кроме того, представлена таможенная декларация от 24.11.2008 о поставках комплекта технологического оборудования от компании «Супер Коффимикс Мануфактуринг Лтд.» компании ООО «Супер Кофемикс (РФ)».

От лица, подавшего возражение, представлены письма о том, что компания «СУПЕР КОФЕ КОРПОРАЦИЯ PTE LTD» является дочерней компанией «Супер Коффимикс Мануфактуринг Лтд.», которая была создана в 1987 году, а дочерняя компания – 21.11.2008 г. Также указано на то, что компания «Бимекс ЛЛС» является официальным партнером с 1997 года и с 2003 года по заказу последнего компания «Супер Коффимикс Мануфактуринг Лтд.» поставляла на рынок Российской Федерации «ХААНЧАЙ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (30.03.2009) приоритета товарного знака по свидетельству № 410322 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый знак представляет собой словесное обозначение «ХАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Обращение к словарно справочной литературе показало, 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>, документ [12]).

Указанное выше семантическое значение словесного элемента «ХАН» позволяет констатировать, что само по себе обозначение не содержит информации, способной породить ложные представления о производителе или товаре.

Что касается введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара и самого товара в силу использования до даты приоритета оспариваемого знака обозначения «ХАН» для маркировки поставляемых на территорию Российской Федерации товаров, то установлено следующее.

Из совокупности представленных сторонами документов, в частности, материалов [22-33, 35-43, 45], усматривается, что, по крайней мере, начиная с начала 2008 года на территорию Российской Федерации осуществлялись поставки чая, снабженного обозначением «ХААН», с целью его свободной продажи.

Так, в частности, следует отметить, что в 2008 г. компанией Бимэкс Супер ХХК для продвижения быстрорастворимых напитков, приготовленных на основе чая, кофе или какао на российском рынке были заключены контракты с эксклюзивными дистрибьюторами. В их исполнение представлены грузовые таможенные декларации [28], [33], [40], [45], инвойсы [37], [41], из которых следует, что продукция - чай, маркированная обозначением «ХААН», ввозилась на территорию Российской Федерации монгольской компанией. Сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения [6, 13, 14] иллюстрируют подготовительные мероприятия для реализации указанного выше товара на российском рынке. Документы [9], [34], [46] свидетельствуют о размещении рекламы чая на телеканалах Российской Федерации («ОРТ», «РТР»). Кроме того, информация о наличии в продаже чая «ХААН» была выложена в сети «Интернет» ([8]).

Указанное обуславливает вывод о том, что, по крайней мере, за год до даты подачи заявки (30.03.2009) на российском рынке присутствовала продукция, название которой семантически и фонетически воспроизводит спорный товарный знак, и российский потребитель был информирован о ней.

В сертификатах соответствия [13], санитарно-эпидемиологических заключениях [14], как и в таможенных документах [28], [33], [40], [45], на продукцию - чай, чайные напитки, имеющую маркировку «ХААН», в качестве изготовителя данной продукции значится компания «Super Coffemix Manufacturing, Ltd» (Сингапур). Факт того, что реальным производителем такого чая выступала сингапурская компания «Super Coffemix Manufacturing, Ltd», признается обеими сторонами.

Из имеющихся в распоряжении коллегии документов явствует, что поставки производимого в Сингапуре чая осуществлялись в Российскую Федерацию через территорию Монголии, в силу чего имеются основания полагать, что у российского потребителя сложились ассоциации относительно монгольского происхождения чая. Довод правообладателя о том, что в 2003 году компании «Бимэкс ЛЛС.» не существовало, а «Бимэкс супер ХХК» - иное

лицо, не может быть положен в основу решения спора, поскольку опровергает документы, представленные лицом, подавшим возражение. Так, согласно Уставу [1], справке [2], компания BIMEX LLC (Монголия) была образована в 1995 году и зарегистрирована под названием Бимэкс ХХК (в переводе с монгольского на русский язык: КОО Бимэкс – Компания с ограниченной ответственностью Бимэкс). Впоследствии с 01.03.2008 года по 28.02.2010 компания называлась «Бимэкс Супер ХХК», с 01.03.2010 по 11.05.2011 – «Бимэкс ХХК», с 12.05.2011 по настоящее время – «BIMEX LLC» (документы [1], [2]). Оценка упомянутых документов на предмет соответствия изложенных в них данных реальной ситуации выходит за рамки компетенции палаты по патентным спорам.

Следует отметить, что фактические данные о прямых поставках чая ООО «ИТКА» из Сингапура в Российскую Федерацию в документах, представленных правообладателем оспариваемого знака, отсутствуют. Так, в частности, таможенная декларация [17], приложенная в подтверждение обязательств по контракту №SCML/ARARAT-001/03 от 22.09.2003, не содержит указания на маркировку продукции оспариваемым знаком. Довод о том, что ООО «ИТКА» получило разрешение [51] на использование знака «KHAN» в отношении товаров (чая, кофе, какао и др.) от ООО «Агролидер» - правообладателя товарного знака по свидетельству №176917, не может быть принят во внимание, поскольку в указанном свидетельстве отсутствуют товары 30 класса МКТУ (к которым относятся чай, кофе, какао). Довод правообладателя о том, что ООО «ИТКА» с 2002 года осуществляло реализацию товара «ХАН ЧАЙ», произведенного Чжэзянской чайной компанией Китая, также не подтвержден фактическими данными, отражающими реальное присутствие соответствующей продукции на российском рынке (имеющиеся в деле документы или носят информативный характер, или иллюстрируют подготовительные мероприятия). Правообладателем не представлено материалов, доказывающих ассоциацию обозначения «ХАН» на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака с правообладателем - ООО «ИТКА».

В силу данного обстоятельства не представляется возможным усмотреть, что российский потребитель будет связывать присутствующую на рынке продукцию с российской компанией, в частности, с ООО «ИТКА».

Судить о хозяйственных взаимоотношениях между компаниями «БИМЕКС ЛЛС», ООО «ИТКА» и Super Cofeemix Corporation/«Супер Коффимикс Мануфактуринг Лтд.» является затруднительным в силу того, что представленные документы содержат противоречивую информацию.

Необходимо также отметить, что установление авторских прав на произведение искусства находится вне компетенции палаты по патентным спорам, в связи с чем довод правообладателя о создании Перфильевым И.В. обозначений «ХААН», «КНАН», «КНААН» не может быть принят во внимание при решении спора относительно правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку в рамках рассматриваемого дела.

Довод лица, подавшего возражение, что компания Бимэкс ЛЛС. является обладателем исключительных прав на обозначения «Ogedei Khaan», «Khaan/ХААН», «КНААНCOFFEE» и др. (свидетельства [11], [13]), сходные со словесным обозначением «ХАН», зарегистрированным на иное лицо в Российской Федерации, в качестве товарного знака (свидетельство №410322) 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), следует признать неубедительным, поскольку в основе рассматриваемого спора лежит вопрос о первичном фактическом использовании обозначений, а не о формальной принадлежности исключительных прав на средства индивидуализации конкретным лицам.

Что касается утверждения правообладателя относительно того, что лицом, подавшим возражение, был дополнительно представлен ряд документов в нарушение пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений, следует отметить, что указанные документы [20] - [46] не содержали каких-либо новых

аргументов. Поэтому нарушение положений пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам отсутствует.

Относительно предоставления недостоверной информации в виде подложных документов, на которые ссылаются обе стороны, необходимо констатировать, что федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не осуществляет и не уполномочен осуществлять проверку материалов на предмет их фальсификации.

Что касается особого мнения от 19.03.2012 лица, подавшего возражение, то представленные материалы содержат фактические данные только в отношении товаров – чай, чайные напитки, что не позволяет коллегии признать введение в заблуждение потребителя в отношении иных товаров – кофе, заменители кофе; заменители кофе растительные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные.

Таким образом, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №410322 противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай, чайные напитки».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 12.01.2012 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 410322 частично в отношении товаров 30 класса МКТУ: «напитки на основе чая; чай; чай со льдом».