


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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.02.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664330, поданное компанией ЭЛО, Франция (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2017750629 с приоритетом от 29.11.2017 зарегистрирован 25.07.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №664330 в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя компании Мамедова Хикмет Алигейдар оглы, 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Советская, 44, кв.20 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 25.07.2018 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №14 за 2018 год.

В поступившем возражении указывается на несоответствие оспариваемого товарного знака по свидетельству №664330 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг. При этом приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- компания ЭЛО обладает исключительным правом на товарный знак «**Ашан**» по свидетельству №250831 с приоритетом от 02.11.2001 и знак

«» по международной регистрации №913987 с конвенционным приоритетом от 09.05.2006, правовая охрана которым на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ;

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №664330, №250831 и международной регистрации №913987 включают в свой состав фантазийные словесные элементы «шан» и «Ашан» / «Ашан», которые характеризуются звуковым сходством, выполнены буквами одного алфавита, имеют сходную цветовую гамму (присутствуют зеленый и белый цвета), что обуславливает сходство до степени смешения;

- перечень товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков включает как идентичные, так и однородные позиции;

- компания ЭЛО, ранее именовавшаяся Ашан Холдинг, открыла свой первый магазин во Франции в 1961 году, в настоящее время сеть магазинов «Ашан» существует в 17 странах мира, в России компания осуществляет деятельность с 2002 года, имеет 284 магазина, входит в топ-листы в качестве лидера российского рынка, реализует различную продукцию, маркированную товарным знаком «Ашан», в том числе собственного производства;

- согласно информации, размещенной на сайте <https://td-brider.ru>, оспариваемый товарный знак по свидетельству №664330 используется для маркировки сети социальных супермаркетов в Биробиджане, в которых можно приобрести продукты питания, бытовую химию и товары для дома, при этом заказать их можно посредством сервиса СберМаркет, который, в свою очередь, осуществляет доставку продукции из магазинов «Ашан», присутствие же маркированных сходными обозначениями товаров лица, подавшего возражение, и правообладателя на одной Интернет-площадке ведет к смешению товарных знаков в хозяйственном обороте;

- фактическое использование средств индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя свидетельствует о том, что в вывесках магазинов «шан» и «Ашан» используется одинаковая цветовая гамма – красный, зеленый и белый цвета, что сближает эти обозначения.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664330 недействительным в отношении всех товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшим, представлены следующие документы:

(1) Распечатки сведений о государственной регистрации товарного знака №250831, знака по международной регистрации №913987;

(2) Распечатка сведений о государственной регистрации товарного знака №664330;

(3) Распечатка страниц сайта www.gramota.ru;

(4) Распечатка страниц сайта www.auchan.ru;

(5) Распечатка страниц сайтов www.interfax.ru, www.auchan.ru;

(6) Распечатка страниц сайта www.auchan.ru, изображение продукции, маркированной товарным знаком компании ЭЛЮ;

(7) Распечатка страниц сайта www.td-brider.ru;

(8) Распечатка страниц сайтов www.td-brider.ru, www.gorodnabire.ru, www.2gis.ru, www.riabir.ru, www.ok.ru, www.smidovitch.ru;

(9) Распечатка страниц сайтов www.riabir.ru, www.eaomedia.ru;

(10) Скриншот страниц сайта www.sbermarket.ru.

Правообладатель оспариваемого товарного знака был надлежащим образом извещен о поступившем возражении по адресам (как по адресу юридического лица, так и по адресу для переписки, приведенным в Госреестре). Представитель правообладателя ходатайствовал о возможности участия в заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения посредством видеоконференцсвязи, однако в установленное время на заседании коллегии отсутствовал.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Также следует отметить, что согласно корреспонденции от 05.04.2022 правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №664330 выразил свое мнение относительно доводов поступившего возражения. Как указал правообладатель, им не преследовалась цель вызвать смешение товарного знака по свидетельству №664330 с магазинами «Ашан», которые не представлены на Дальнем Востоке. Слово «шан» имеет азербайджанские корни и означает «мед, соты, имидж». При экспертизе оспариваемого товарного знака сходства с иными товарными знаками не было выявлено.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего на заседании коллегии представителя лица, его подавшего, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (29.11.2017) оспариваемого товарного знака по свидетельству №664330 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 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 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 заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №664330 явился довод компании ЭЛО о нарушении исключительного права на принадлежащие ей

товарные знаки «**Ашан**» по свидетельству №250831 и знак «» по международной регистрации №913987. Столкновение исключительных прав на оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, которые, по мнению компании ЭЛО, являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, позволяет признать данную компанию лицом, заинтересованным в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664330 с точки зрения требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №664330 с приоритетом от 29.11.2017 является комбинированным, центральную часть которого занимает словесный элемент «шан», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами кириллического алфавита. Буква «Ш» графически выполнена в виде стилизованной тележки с колесиками. По сторонам от словесного элемента находятся стилизованные изображения продуктов питания.

Товарный знак по свидетельству №664330 выполнен в белом, бордовом, зеленом цветовом сочетании и зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ:

29 класс МКТУ - айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; закуска легкие на основе фруктов; заменители молока; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра

кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое первого холодного отжима; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи

засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пульткоги [корейское мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки муравьев]; ягоды консервированные; яйца улитки; яйца; якитори;


30 класс МКТУ - ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы

кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макаронные изделия являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булочки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; звездика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; 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 макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макаронные изделия; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой


приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; оконномияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштейт запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар пальмовый; сахар; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для оконномияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пицци]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для

пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортильи; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоучоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный;

35 класс МКТУ - демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе услуги торговых предприятий; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже продуктов питания; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в отношении продуктов питания.

Поступившее возражение основано на выводе о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №664330 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием противопоставленных товарных знаков «**Ашан**» по свидетельству №250831 и знак « **Ашан**» по международной регистрации №913987, необходимо указать следующее.

Противопоставленный товарный знак «**Ашан**» по свидетельству №250831 с приоритетом от 02.11.2001 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами кириллического алфавита.

Противопоставленный товарный знак « **Ашан**» по международной регистрации №913987 с конвенционным приоритетом от 09.05.2006 является

комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «Ашан», выполненный заглавными и строчными буквами кириллического алфавита оригинальным шрифтом, в котором заглавная буква «А» включает изобразительный элемент в виде стилизованной птички.

Товарный знак по свидетельству №250831 зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; колбасные изделия; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; травы пряновкусовые консервированные; варенье; компоты; супы; яйца; молоко; масло сливочное; сливки [молочные продукты]; йогурт; сыры; молочные напитки с преобладанием молока; масла и жиры пищевые; картофель хрустящий [чипсы]; готовые блюда на основе вышеперечисленных продуктов», 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, шоколад; какао [напитки], кофейные напитки; настойки нелекарственные; сахар; подслащивающие вещества натуральные; рис; тапиока (маниока), саго; макаронные изделия; манная крупа; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; мороженое; мед; ароматические вещества, за исключением эфирных масел; дрожжи; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; кетчуп [соус]; приправы; пряности; готовые блюда на основе вышеперечисленных продуктов» и услуг 35 класса МКТУ «реклама; публикация рекламных текстов; распространение рекламных объявлений; рассылка почтовых рекламных материалов [проспектов, брошюр и т.п.]; аренда площадей для размещения рекламы; сбыт товара через посредников; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; экспертиза деловых операций; консультации профессиональные в области бизнеса; информация о деловой активности; справки о деловых операциях; офисная служба; секретарское обслуживание; ведение бухгалтерских книг; прокат оборудования для офисов (за исключением телевизионной аппаратуры и компьютеров); организация подписки на газеты через посредников; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; конторы по найму; оформление витрин; демонстрация товаров; изучение рынка; организация выставок или торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; автоматизированное ведение файлов; сбор и систематизация информации в машинных базах данных;

изучение общественного мнения; услуги в области общественных отношений; репродуцирование документов; специализированная и универсальная розничная торговля; магазины, торгующие в розницу бакалейно-гастрономическими товарами, и магазины розничной торговли товарами повседневного спроса».

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №913987 предоставлена, в частности, для товаров 29 класса МКТУ «*meat, fish, poultry and game; meat extracts; charcuterie; croquettes (food); preserved, dried and cooked fruits and vegetables; fruit pulp and fruit salads; vegetable salads; canned meat, fish, vegetables and fruit; jams, marmalades, compotes; pollen prepared as foodstuff; weed extracts for food; preserved soya beans for food; protein for human consumption; bouillon, broths, soups; vegetable juices for cooking; eggs, milk, butter, cream, yogurts, cheese and other dairy products; edible oils and fats; preparations for making bouillon, potato chips; cooked dishes based on the aforesaid goods*» / «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; мясная нарезка; крокеты (пищевые продукты); консервированные, сушеные и вареные фрукты и овощи; фруктовая мякоть и фруктовые салаты; овощные салаты; мясные, рыбные, овощные и фруктовые консервы; джемы, мармелады, компоты; пыльца, приготовленная в качестве пищевых продуктов; экстракты сорняков для пищевых продуктов; консервированные соевые бобы для пищевых целей; белок для потребления человеком; бульоны, супы; овощные соки для приготовления пищи; яйца, молоко, масло, сливки, йогурты, сыр и другие молочные продукты; пищевые масла и жиры; препараты для приготовления бульона, картофельные чипсы; приготовленные блюда на основе вышеуказанных товаров», 30 класса МКТУ «*coffee, tea, cocoa, chocolate; vegetable preparations for use as coffee substitutes; coffee substitutes; beverages made with coffee, tea, cocoa, chocolate; non-medicinal infusions; sugar, natural sweeteners; glucose for food; rice, tapioca, sago; pasta, semolina; flour and preparations made from cereals; cereal flakes; bread, pastries, cakes, buns, pancakes, confectionery, candy; edible ices, honey, treacle, royal jelly for human consumption not for medical use; aniseed; star aniseed; malt extract for food; flavorings other than essential oils; aromatic preparations for food; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments), dressings for salad; tomato ketchup; mayonnaise; seasonings; weeds (condiments); spices; ice for refreshment; cooked dishes based on the*

aforesaid goods» / « кофе, чай, какао, шоколад; растительные препараты для использования в качестве заменителей кофе; заменители кофе; напитки, приготовленные из кофе, чая, какао, шоколада; немедикаментозные настои; сахар, натуральные подсластители; глюкоза для пищевых продуктов; рис, тапиока, саго; макаронные изделия, манная крупа; мука и изделия из злаков; хлопья из злаков; хлеб, выпечка, торты, булочки, блины, кондитерские изделия, конфеты; пищевое мороженое, мед, патока, маточное молочко для потребления человеком, не для медицинского применения; анис; звездчатый анис; экстракт солода для пищевых продуктов; ароматизаторы, отличные от эфирных масел; ароматические препараты для пищевых продуктов; дрожжи, разрыхлитель; соль; горчица; уксус, соусы (приправы), заправки для салата; томатный кетчуп; майонез; приправы; травы (приправы); специи; лед для освежения; приготовленные блюда на основе вышеуказанных товаров» и услуг 35 класса МКТУ «advertising; publication of advertising texts; rental of advertising material; dissemination of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); rental of advertising space; bill-posting; advertising agencies; rental of advertising time on all communication media; modeling for advertising or sales promotion; business operation assistance to industrial or commercial companies; business management, business administration; business management assistance, business appraisals; business consultancy, information or inquiries; professional business consultancy; business management of performing artists; tax preparation; office functions, secretarial services; accounting; rental of machine and office apparatus (except rental of telecommunication apparatus and computer); rental of vending machines; arranging newspaper subscriptions; services for subscription to telecommunication services, to a global telecommunication network (the Internet) or to a private access network (Intranet), to a center providing access to a computer telecommunication or data transmission network, commercial administration and supervision (management) of telecommunication and multimedia networks; commercial assistance services for operation and monitoring of telecommunication networks; import-export agencies; business information agencies; cost price analysis; market studies; market research; opinion polling; price comparison services; compilation of statistics; public relations; auctions; shop-window dressing, demonstration of goods; presentation of products on all communication media, for retail purposes; commercial information and


advice for consumers [consumer advice shop]; administrative processing of purchase orders; organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; business management of hotels; computerized file management; collection and systematization of data in a central file; data search in computer files (for others); document reproduction; employment agencies; personnel recruitment; personnel management consultancy; selection of personnel by means of psychological testing; services of retail, bulk, mail sale and sale by electronic means and via the Internet for the aforesaid goods; the bringing together for others (excluding transport thereof), enabling consumers to examine and buy them easily, of consumer goods in the fields of health, hygiene, food, clothing, jewelry, timepieces, leisure, gardening, do-it-yourself, tools, interior and exterior decoration, household fittings and equipment, beauty and care products, cleaning products, upkeep products for automobiles, sporting articles, games and toys, articles and utensils for kitchen and household use, leather goods, stationery, electric household appliances, office apparatus, computers, electric apparatus, hi-fi apparatus, televisions, furniture, telecommunication apparatus, textile products, haberdashery articles, vehicles, printed matter and fuel» / «реклама; публикация рекламных текстов; аренда рекламных материалов; распространение рекламных материалов (листовки, проспекты, печатная продукция, образцы); аренда рекламных площадей; размещение рекламных объявлений; рекламные агентства; аренда рекламного времени на всех средствах массовой информации; моделирование для рекламы или стимулирования сбыта; помощь в ведении бизнеса промышленным или коммерческие компании; управление бизнесом, администрирование бизнеса; помощь в управлении бизнесом, оценка бизнеса; бизнес-консультации, информация или запросы; профессиональные бизнес-консультации; управление бизнесом артистов-исполнителей; подготовка налоговых деклараций; офисные функции, секретарские услуги; бухгалтерия; аренда машин и офисных машин (кроме аренды телекоммуникационных машин и компьютеров); аренда торговых автоматов; организация подписки на газеты; услуги по подписке на телекоммуникационные услуги, к глобальной телекоммуникационной сети (Интернет) или к частной сети доступа (Интранет), к центру, обеспечивающему доступ к компьютерной, телекоммуникационной сети или сети передачи данных, коммерческим, администрирование и надзор (управление) телекоммуникационных и мультимедийных

сетей; коммерческие вспомогательные услуги для эксплуатации и мониторинг телекоммуникационных сетей; агентства по импорту и экспорту; агентства деловой информации; анализ себестоимости; маркетинговые исследования; маркетинговые исследования; опросы общественного мнения; услуги по сравнению цен; сбор статистических данных; связи с общественностью; аукционы; оформление витрин, демонстрация товаров; презентация вашей продукции на всех средствах массовой информации для целей розничной торговли; коммерческая информация и консультации для потребителей [магазин потребительских консультаций]; административная обработка заказов на покупку; организация выставок и ярмарок в коммерческих или рекламных целях; управление бизнесом гостиниц; компьютеризированное управление файлами; сбор и систематизация данных в центральном файле; поиск данных в компьютерных файлах (для других); воспроизведение документов; для агентств по трудоустройству; подбор персонала; консультации по управлению персоналом; подбор персонала с помощью психологического тестирования; услуги розничной, оптовой продажи, продажи по почте и для продажи с помощью электронных средств и через Интернет для вышеуказанных товаров; объединение для других (исключая их транспортировку), позволяющее потребителям легко изучать и покупать потребительские товары в области здравоохранения, гигиены, продуктов питания, одежды, ювелирных изделий, часов, досуга, садоводства, самоделок, инструментов, внутренней и внешней отделки, предметов домашнего обихода и оборудования, товаров для красоты и ухода, чистящих средств, средств по уходу за автомобилями, спортивных товаров, игр и игрушек, предметов и посуды для кухни и домашнего обихода, изделий из кожи, канцелярских принадлежностей, бытовой техники, офисного оборудования, компьютеров, электрических машин, оборудования hi-fi, телевизоров, мебели, телекоммуникационного оборудования, текстильных изделий, галантерейных изделий, транспортных средств, печатной продукции и топлива».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака




«Шан» по свидетельству №664330 на предмет его сходства с
противопоставленными товарными знаками «**Ашан**» по свидетельству

№250831 и знак «» по международной регистрации №913987 показал, что противопоставленные товарные знаки имеют более ранний приоритет, чем оспариваемый товарный знак.

При сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.


Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В оспариваемом комбинированном товарном знаке «» по свидетельству №664330 присутствуют как оригинальные изобразительные элементы в виде стилизованной продуктовой тележки и продуктов питания, так словесный элемент «шан».

Следует отметить, 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 оспариваемого товарного знака является словесный элемент «шан», который выполнен крупным шрифтом, при этом все буквы в слове хорошо прочитываются, расположены на бордовом фоне, в силу чего слово «шан» визуальнo акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь, доминирует по отношению к иным элементам товарного знака.

Противопоставленный знак «» по международной регистрации №913987, также как и оспариваемый товарный знак по свидетельству №664330, является комбинированным, включает как изобразительный элемент в виде стилизованной птички, так и слово «Ашан», равно выполняющие индивидуализирующую функцию товарного знака.



В свою очередь в противопоставленном товарном знаке «**Ашан**» по свидетельству №250831 единственным индивидуализирующим элементом является фантазийное слово «Ашан».

Поскольку наличие словесных элементов «шан» и «Ашан» в каких-либо словарно-справочных источниках информации и словарях иностранных языков, использующих при написании буквы кириллического алфавита, выявить не удалось, коллегия пришла к выводу о том, что они являются вымышленными, носят фантазийный характер. Фантазийный характер словесных элементов сравниваемых товарных знаков обуславливает вывод о невозможности установить их семантику, следовательно, значение смыслового критерия сходства в данном случае нивелируется, а ведущую роль при сопоставительном анализе сравниваемых обозначений приобретают фонетический и графический критерии сходства.

Звуковое сходство между обозначением «шан», состоящим из трех звуков, и противопоставленными обозначениями «Ашан», состоявшим из четырех звуков, обусловлено фонетическим вхождением одного обозначения в другое, т.е. сравниваемые обозначения характеризуются совпадением большинства звуков в их

составе. Под ударением при этом в слове «Ашан» противопоставленных товарных знаков находится слог «шан», что акцентирует внимание именно на этой части и фонетически сближает со словесным элементом «шан» оспариваемого товарного знака.

Следует отметить, что сопоставляемые товарные знаки включают в свой состав словесные элементы, которые выполнены буквами кириллического алфавита, их графемы имеют сходное начертание. При этом в противопоставленном знаке по международной регистрации №913987 в силу его композиционного построения часть «шан» выделена визуально, буквы которой прочитывается в первую очередь. Указанные обстоятельства усиливают сходство сравниваемых товарных знаков и по графическому критерию сходства.

С учетом всего вышеизложенного можно говорить о высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков «», «», «**Ашан**» в целом, поскольку они ассоциируются друг с другом фонетически и визуально.

В свою очередь анализ товаров и услуг сравниваемых товарных знаков на предмет наличия однородности показал следующее.

Так, перечень товаров 29 и 30 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №664330 и противопоставленных товарных знаков по свидетельству №250831 и международной регистрации №913987 включают продукты питания, при этом приведенные в сравниваемых перечнях позиции товаров либо являются идентичными, либо соотносятся друг с другом по виду/роду. Сопоставляемые товары характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей, имеют аналогичные условия сбыта (продовольственные магазины).

В свою очередь услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака представляют собой услуги по продвижению товаров, что подразумевает как непосредственное введение товара в гражданский оборот (услуги торговли), так и их рекламу. В свою очередь перечень услуг 35 класса противопоставленных товарных знаков включает позиции, связанные с рекламой и продажей товаров. Также перечни

сопоставляемых товарных знаков характеризуются наличием в их составе идентичных услуг 35 класса МКТУ.

Отнесение сопоставляемых товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ к одной области деятельности (производство и продвижение продовольственных товаров) обуславливает вывод об их однородности. При этом коллегией также была принята к сведению информация лица, подавшего возражение, и о фактическом использовании сравниваемых товарных знаков в одном сегменте рынка, а именно для индивидуализации деятельности магазинов.

Таким образом, установленная высокая степень сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №664330 с противопоставленными товарными знаками по свидетельству №250831 и международной регистрации №913987 в целом, а также однородность товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, предопределяет вывод о наличии между ними сходства до степени смешения согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанные обстоятельства обуславливают вывод о наличии оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №664330 полностью недействительным в полном объеме.

Что касается довода правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак используется только в рамках определенного региона (Дальний Восток), где лицо, подавшее возражение, своей хозяйственной деятельности не ведет, то он не влечет вывода об отсутствии сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков до степени их смешения.

Так, правовая охрана товарного знака действует на всей территории Российской Федерации, для признания же сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения в глазах потребителя, что следует из правовой позиции, неоднократно изложенной в судебных актах, в частности, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №3691/06 от 18.07.2006.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.02.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664330 недействительным полностью.