

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 17.12.2015 возражение индивидуального предпринимателя Глухова Р.В., Ставропольский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014701428 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014701428 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 31.12.2013 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ТАЁЖНИК», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.08.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 350873 («ТАЁЖКА»), 351565 («ТАЕЖНОЕ»), 166077 («ТАЕЖНАЯ»), 268054 («ЧИСТАЯ



ВОДА / ТАЕЖНАЯ») и 193540 (), охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, в отношении товаров 32 класса МКТУ,

однородных товарам 32 и 33 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.12.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.08.2015.

Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как они отличаются составом звуков и букв и смысловым значением с учетом использования имен прилагательных и наличия в некоторых из них иных словесных и изобразительных элементов, а товары 32 класса МКТУ «пиво», в частности, не являются однородными товарам 33 класса МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

Кроме того, в возражении заявителем отмечено, что на стадии экспертизы заявленного обозначения им были представлены документы, свидетельствующие о том, что он является реальным производителем безалкогольного напитка «ТАЁЖНИК».

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (31.12.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с

международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «ТАЁЖНИК». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 31.12.2013 испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Следует отметить, что таёжник – это человек, живущий или промышляющий в тайге (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ушакова» – <http://dic.academic.ru>).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 350873 с приоритетом от 12.02.2007 представляет собой словесное обозначение «ТАЁЖКА»,

выполненное заглавными буквами русского алфавита. Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Слово «таёжка» не обнаружено в словарях (см. там же), то есть является фантазийным словом, не обладающим определенным смысловым значением. Вместе с тем, оно воспроизводит название села в Анучинском районе Приморского края (см. Интернет-портал «Яндекс: Карты»), а также может ассоциироваться, например, с каким-то сооружением (жилищем) в тайге.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и данного противопоставленного товарного знака показал, что они порождают совершенно разные смысловые образы и ассоциации, которыми обуславливается, собственно, несходство этих знаков по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений.

Исходя из этого обстоятельства, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю, что обуславливает вывод об отсутствии у них сходства.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 351565 с приоритетом от 20.06.2006 представляет собой словесное обозначение «ТАЕЖНОЕ», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 166077 с приоритетом от 29.12.1997 представляет собой словесное обозначение «ТАЕЖНАЯ», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 268054 с приоритетом от 04.11.2002 представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух словесных элементов, выполненных заглавными буквами русского алфавита в две строки, а именно: «ТАЕЖНАЯ» и «ЧИСТАЯ ВОДА», причем последний включен в указанный товарный знак как неохраняемый элемент, то есть доминирующим элементом, несущим индивидуализирующую нагрузку в знаке,

является только слово «ТАЕЖНАЯ». Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 193540 с приоритетом от 06.01.1999 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненное заглавными буквами русского алфавита слово «ТАЁЖНАЯ», поскольку данное слово занимает центральное положение в знаке, выполнено более крупным шрифтом, чем иные словесные элементы, и запоминается легче, чем изобразительные элементы. Ввиду указанного обстоятельства сравнительному анализу в этом знаке подлежит именно слово «ТАЁЖНАЯ», несущее в нем основную индивидуализирующую нагрузку. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 351565, 166077, 268054 и 193540 показал, что подлежащие сравнению вышеуказанные слова «ТАЁЖНИК» и «ТАЕЖНОЕ» / «ТАЕЖНАЯ» действительно являются однокоренными («ТАЕЖ»), в силу чего они, очевидно, ассоциируются с тайгой.

Однако следует отметить, что данные противопоставленные товарные знаки охраняются на имя разных лиц в отношении однородных товаров, а также имеются и другие товарные знаки, содержащие такие слова, на имя иных лиц в отношении однородных товаров, например, «ТАЕЖНАЯ КАША» по свидетельству № 447508, «ТАЕЖНАЯ ТРОПА» по свидетельству № 320630 и др.

Принимая во внимание указанное обстоятельство, коллегия пришла к выводу о том, что в сравниваемых словах корень «ТАЕЖ» никак не может нести основную индивидуализирующую нагрузку для соответствующих товаров, в силу чего различительная способность сопоставляемых знаков формируется за счет наличия иных (несовпадающих) частей слов.

Так, наличие в слове «ТАЁЖНИК» суффикса «НИК» обуславливает его определенное смысловое значение – «человек, живущий или промысляющий в

тайге», а слова «ТАЕЖНАЯ» и «ТАЕЖНОЕ» имеют иные суффиксы («Н») и окончания («АЯ», «ОЕ») и представляют собой имена прилагательные к слову «тайга», то есть указывают всего лишь на отношение чего-либо к тайге, но никак не на человека, который, находясь, в частности, в тайге, все же не является ее неотъемлемой частью.

Данные обстоятельства позволяют сделать вывод о наличии у сравниваемых знаков существенных фонетических и семантических различий, которые, с учетом упомянутой выше «размытости» фонемы «ТАЕЖ» применительно к индивидуализации соответствующих товаров, обуславливают отсутствие принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Таким образом, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров также и с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 351565, 166077, 268054 и 193540.

Следовательно, коллегия не имеет каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.12.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014701428.