

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 12.10.2011, поданное ООО «Негоциант», Российская Федерация (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010702741/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010702741/50 с приоритетом от 03.02.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ТАЕЖНИК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 11.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя ООО «Интеллектуальное право», г. Самара товарным знаком «ТАЕЖНАЯ» по свидетельству №166077 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.10.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в государственной регистрации товарного знака по следующим причинам:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют абсолютное семантическое различие;
- так, значение слова «ТАЁЖНИК» - человек, который живет и промышляет в тайге, а «ТАЕЖНАЯ» - прилагательное от слова ТАЙГА - дикий хвойный лес на севере Европы, Азии и Северной Америки (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, 4-е издание, дополненное, Москва, 2003);
- фонетическое различие сравниваемых обозначений обусловлено отличием их сильных конечных частей, поскольку буквосочетание «ТАЕЖ-» обладает слабой различительной способностью;
- по данным Государственного реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации имеет место параллельное существование государственных регистрации товарных знаков «ТАЁЖКА» (государственная регистрация №350873 для товаров 32, 33 классов), «ТАЕЖНОЕ» (государственная регистрация №351565 для товаров 32 класса), «ЧИСТАЯ ВОДА ТАЕЖНАЯ» (государственная регистрация №268054 для товаров 32 класса), «ТАЕЖНАЯ» (государственная регистрация №166077 для товаров 33 класса), зарегистрированных на различных правообладателей.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2010702741/50 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.02.2010) поступления заявки №2010702741/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на

государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

Согласно пункту 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, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение по заявке №2010702741/50 «ТАЕЖНИК», выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №166077 представляет собой словесное обозначение «ТАЕЖНАЯ», выполненное в заглавными буквами русского алфавита.

Анализ показал, что словесные обозначения «ТАЕЖНИК» и «ТАЕЖНАЯ» имеют высокую степень фонетического сходства в силу совпадения начальных пяти букв «ТАЕЖН-» при отличии только окончаний «-ИК»/«-АЯ».

Графически сравниваемые знаки также сходны, поскольку выполнены заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. При этом графическое написание буквенных единиц Т, А, Е, Ж, Н тождественно.

Согласно представленным заявителем сведениям слово «ТАЁЖНИК» - человек, который живет и промышляет в тайге, а «ТАЕЖНАЯ» - прилагательное от слова ТАЙГА - дикий хвойный лес на севере Европы, Азии и Северной Америки (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, 4-е издание, дополненное, Москва, 2003), что свидетельствует о семантической привязке сравниваемых обозначений к одному объекту - тайге и сближает их по смысловому признаку сходства словесных обозначений.

Товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения совпадают или являются однородными товарам 33 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №166077, так как совпадают по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей, что в возражении не оспаривается.

Следует отметить, что довод заявителя о слабой различительной способности части «ТАЕЖ-» является недоказанным материалами возражения.

В частности, в отношении товаров 33 класса, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, в возражении указаны только товарный знак «ТАЁЖКА» по свидетельству №350873 и противопоставленный товарный знак.

В связи с этим, оспариваемый заявителем вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2010702741/50 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №166077 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и, соответственно, противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 12.10.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 11.07.2011.