

**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 26.12.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Две линии», Алтайский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015701707 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015701707 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 27.01.2015 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и 29 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со стилизованным изображением кедровой шишки и словесными элементами «ЖИВИЦА», «алтайская» и «кедровая», выполненными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.08.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «алтайская» и «кедровая» являются неохранными, поскольку они могут быть восприняты как указания,

соответственно, на место нахождения изготовителя товаров (Алтайский край) и на свойства и состав сырья товаров.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03, 05 и 29 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 394102 («ЖИВИЦА»), 430216



( ), 374362 («ЖИВИЦА ТАЕЖНАЯ») и 479709 («ЖИВИЦА»), охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.12.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.08.2016.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, так как они отличаются составом звуков и производят разное общее зрительное впечатление в силу цветовых и шрифтовых отличий, разного количества слов, разного состава букв и разной внешней формы изобразительных элементов.

При этом заявитель полагает, что в заявленном обозначении словесные элементы «алтайская» и «кедровая» являются охраноспособными элементами, способными индивидуализировать его товары, поскольку аналогичные слова обнаруживаются в составе различных товарных знаков, зарегистрированных на имя разных лиц, а Алтай является обширным географическим регионом, располагающимся на территории не только России, но и Монголии и Китая, и его природные условия никак не обуславливают качество и репутацию указанных в заявке товаров.

Кроме того, в возражении указано, что товары, приведенные в перечнях заявки и противопоставленных регистраций товарных знаков, не являются однородными, так как они относятся к совершенно разным видам товаров, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

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

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

С учетом даты подачи заявки (27.01.2015) 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, указания состава сырья и обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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) 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки 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. 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 комбинированное обозначение



, в котором доминирует словесный элемент «ЖИВИЦА», выполненный

оригинальным жирным шрифтом буквами русского алфавита, так как он занимает центральное положение и большую часть пространства в знаке и запоминается легче, чем изобразительный элемент.

При этом изобразительный элемент в виде стилизованного изображения шишки хвойного дерева (кедра), очевидно, играет второстепенную роль, служа лишь иллюстрацией (декоративным оформлением) к доминирующему слову «ЖИВИЦА», означающему вязкую смолистую жидкость хвойных деревьев (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Большой Энциклопедический словарь / живица» – <http://dic.academic.ru>)).

Слова «алтайская» и «кедровая» также играют второстепенную роль, поскольку они помещены в нижней части знака и выполнены, очевидно, существенно более мелким шрифтом, чем слово «ЖИВИЦА», зрительно акцентирующее на себе внимание ввиду занимаемого им в знаке центрального положения, оригинального шрифтового исполнения и крупного размера его шрифтовых единиц.

Изложенные выше обстоятельства обуславливают то, что в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил при определении сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками сравнительному анализу подлежит именно словесный элемент «ЖИВИЦА» с учетом значимости его визуально доминирующего положения в заявленном обозначении.

Кроме того, индивидуализирующую смысловую нагрузку в заявленном обозначении несет исключительно слово «ЖИВИЦА», так как словесные элементы «алтайская» и «кедровая» являются в его составе неохранными элементами, не способными индивидуализировать товары заявителя, то есть отличать их от соответствующих товаров многих иных производителей, находящихся в Алтайском регионе, в частности, в Алтайском крае, который является местонахождением заявителя, и выпускающих такого рода товары, в состав сырья которых может входить, например, кедровое масло, изготавливаемое из кедровых орехов – семян кедра, дающего их в своих шишках (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ожегова / кедр» – <http://dic.academic.ru>)).

При этом предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается, собственно, для различных косметических и парфюмерных средств и мыла (03 класс МКТУ), для различных фармацевтических, диетических, гигиенических и дезинфицирующих средств (05 класс МКТУ) и для масла пищевого (29 класс МКТУ), в состав сырья которых вполне может входить кедровое масло, обладающее известными потребителям высокими полезными и целебными свойствами, богатое различными витаминами и минеральными элементами и применяемое различными производителями в соответствующих сферах производства (см. Интернет-порталы «Яндекс», «Google»).

Таким образом, слово «алтайская» может быть воспринято как указание на место нахождения изготовителя товаров (Алтайский край), а слово «кедровая» – как указание на состав сырья (наличие в составе кедрового масла), что обуславливает вывод о том, что данные словесные элементы являются, согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункту 2.3.2.3 Правил, обозначениями, характеризующими товары, то есть неохраноспособными элементами, не способными нести индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении.

Что касается довода возражения о том, что данные словесные элементы сами по себе способны индивидуализировать товары заявителя, поскольку аналогичные слова обнаруживаются в составе различных товарных знаков, зарегистрированных на имя разных лиц, то следует отметить, что данный довод заявителя является совершенно некорректным, так как широкое использование соответствующих слов различными лицами, напротив, должно свидетельствовать об отсутствии у этих слов способности отличать товары заявителя от товаров других производителей.

К тому же, относительно приведенных заявителем в возражении примеров регистрации товарных знаков необходимо отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Относительно довода возражения о том, что Алтай является обширным географическим регионом, располагающимся на территории не только России, но и

Монголии и Китая, необходимо отметить, что данный факт никак не опровергает вывод экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «алтайская», воспринимаемого в составе заявленного обозначения исключительно в качестве географического указания на место нахождения заявителя или место происхождения товаров.

При этом следует отметить, что наличия данного обстоятельства достаточно для признания этого словесного элемента неохраноспособным в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.3.2.3 Правил, а довод возражения о необходимости обязательно учитывать какие-либо природные условия региона, обуславливающие то или иное качество и репутацию приведенных в заявке товаров, является некорректным по указанному правовому основанию для признания словесного элемента неохранным в составе заявленного обозначения.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о неохраноспособности словесных элементов «алтайская» и «кедровая» в составе заявленного обозначения в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 394102 с приоритетом от 25.12.2007 представляет собой словесное обозначение «ЖИВИЦА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 430216 с приоритетом от 02.06.2009 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует словесный элемент «ЖИВИЦА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, так как он занимает большую часть пространства и запоминается легче, чем изобразительные элементы в виде стилизованных изображений ветви хвойного дерева и капли его смолистой жидкости (живицы), играющие второстепенную роль, служа лишь иллюстрацией (декоративным оформлением) к указанному доминирующему слову.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 394102 и 430216 охраняются в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ на имя ООО «Производитель», Москва.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 374362 с приоритетом от 04.04.2007 представляет собой словесное обозначение «ЖИВИЦА ТАЕЖНАЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слово «ЖИВИЦА» является в данном товарном знаке доминирующим, так как оно в силу своего начального положения, очевидно, акцентирует на себе внимание, поскольку именно с него начинается как фонетическое, так и визуальное восприятие этого товарного знака в целом, и именно это слово является именем существительным, на которое падает логическое ударение в соответствующем словосочетании, в то время как имя прилагательное «ТАЕЖНАЯ» играет в нем исключительно подчиненную (второстепенную) роль.

Данный противопоставленный товарный знак по свидетельству № 374362 охраняется, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «продукты детского питания» на имя ООО «Зеленый доктор», г. Новосибирск.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 479709 с приоритетом от 20.07.2011 представляет собой словесное обозначение «ЖИВИЦА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Данный противопоставленный товарный знак по свидетельству № 479709 охраняется в отношении товаров 29 класса МКТУ на имя ООО «Большое Загарье», Пермский край.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического и семантического тождества доминирующих в этих знаках слов «ЖИВИЦА».

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что указанные слова выполнены буквами одного и того же (русского) алфавита и имеют, соответственно, идентичный состав букв.



При этом некоторые отличия сравниваемых знаков, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению, количеству слов, наличию или отсутствию иных словесных и изобразительных элементов, играют лишь второстепенную роль при восприятии сравниваемых знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический и семантический факторы, на основе которых установлено их сходство в силу фонетического и семантического тождества доминирующих слов «ЖИВИЦА». Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными в соответствии с пунктом 14.4.2 Правил.

Все товары 03 и 05 классов МКТУ, приведенные в заявке, и часть товаров 03 и 05 классов МКТУ, в отношении которых охраняются на имя ООО «Производитель» противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 394102 и 430216, совпадают, соотносятся как род-вид либо относятся к одним и тем же родовым группам товаров (косметические средства, парфюмерные средства, мыла, фармацевтические средства, диетические вещества, гигиенические и дезинфицирующие средства), то есть они являются однородными.

Товары 05 класса МКТУ «питание детское», приведенные в заявке, и товары 05 класса МКТУ «продукты детского питания», в отношении которых охраняется на имя ООО «Зеленый доктор» противопоставленный товарный знак по свидетельству № 374362, совпадают, то есть являются однородными.

Товары 29 класса МКТУ «масла пищевые», приведенные в заявке, и товары 29 класса МКТУ «масла растительные, в том числе масло арахисовое, масло какао, масло кокосовое», в отношении которых охраняется на имя ООО «Большое Загарье»

противопоставленный товарный знак по свидетельству № 479709, соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

При этом следует отметить, что довод возражения о том, что сопоставляемые товары имеют совершенно разное назначение и отличаются кругом потребителей, является некорректным, поскольку соответствующие товары, относящиеся к одним и тем же указанным выше определенным родовым группам товаров, очевидно, имеют одинаковое назначение, а именно уход за телом человека (03 класс МКТУ), лечение и профилактика заболеваний и укрепление здоровья (05 класс МКТУ), питание детей (05 класс МКТУ) или придание пище человека определенных полезных и органолептических свойств благодаря, собственно, пищевым маслам (29 класс МКТУ), что обуславливает, следовательно, и один и тот же круг потребителей соответствующих товаров.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 03, 05 и 29 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03, 05 и 29 классов МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.12.2016, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.08.2016.**