


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 24.12.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1033185, поданное компанией ТАЯШ ГИДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**Тая**» по заявке №2023803699 с приоритетом от 26.10.2023 зарегистрирован 02.07.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №1033185 в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кондитерская Фабрика «КОНФЕСТА», 391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, 197-Е (далее - правообладатель), информация о чем была опубликована 02.07.2024 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №13 за 2024 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №1033185 предоставлена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что компания ТАЯШ ГИДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ обладает исключительным правом на товарные знаки «» по международной регистрации №840556 и «**TAYAŞ ORIENT**» по международной регистрации №1008178, с которым, как полагает названная компания, оспариваемый товарный знак по свидетельству №1033185 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено их близкой фонетикой, поскольку звуко сочетание [тайя] является фонетической основой сравниваемых обозначений. В противопоставленных товарных знаках доминирующим элементом является элемент «TAYAŞ» [тайяс], поскольку на него падает грамматическое ударение и он наиболее запоминается потребителем, при этом овал и словесный элемент «ORIENT» (ориентир или ориентироваться) в противопоставленных товарных знаках являются слабыми и не влияют на их различительную способность.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №1033185 способен восприниматься потребителем как обозначение, разработанное специально для российского рынка турецким производителем.

В возражении также указывается на совпадении перечней товаров в сравниваемых товарных знаках.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1033185 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №1033185, извещенный о поступившем возражении, представил свой отзыв по его мотивам, в котором оспаривает вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков.

Правообладатель не спорит с наличием однородности товаров 30 класса МКТУ сравниваемых обозначений, однако, им оспаривается сходство

оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, поскольку, как он полагает, они отличаются фонетически, семантически и графически.

Правообладатель обращает внимание, что словесные элементы в составе сравниваемых товарных знаков являются короткими, ввиду чего отличие даже в одну букву может влиять на вывод о несхождении. Словесный элемент «tayaş» / «TAYAŞ» в противопоставленных товарных знаках по международным регистрациям по международным регистрациям №840556 и №1033185 читается по правилам турецкого языка как [тайяш], отличается по звучанию от звучания словесного элемента «Тая» оспариваемого товарного знака по свидетельству №1033185, а наличие словесного элемента «ORIENT», присутствующего в противопоставленном товарном знаке по международной регистрации №1008178, удлиняющий его звуковой ряд, усиливает отличия сравниваемых знаков.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе словесные элементы «Тая», «tayaş» / «TAYAŞ ORIENT» отличаются друг от друга по семантическому фактору сходства, так как слово «Тая» является именем собственным, означает сокращенную форму женского имени Таисия, знакомого российскому потребителю. В противопоставленных товарных знаках словесный элемент «TAYAŞ» не имеет смыслового значения. Однако, присутствующее в знаке по международной регистрации №1008178 слово «ORIENT», являясь существительным или прилагательным, переводится на русский язык, как «восток» или «восточный», позволяет ассоциировать товары 30 класса МКТУ с востоком, например, с традиционными восточными сладостями, тем более, что лицо, подавшее возражение, происходит из Турции – традиционным производителем восточных сладостей.

Также правообладатель полагает, что использование букв различных алфавитов при написании сравниваемых товарных знаков свидетельствует об их графических отличиях.

Оспариваемый и противопоставленные товарные знаки используются в гражданском обороте на упаковке товаров 30 класса МКТУ, которую потребители



не путают – « »»,и не будет воспринимать один товар за другой, так как общее восприятие упаковок и маркировки товаров существенно отличается, в связи с чем только лишь отнесение товаров 30 класса МКТУ к товарам широкого потребления, не позволяет говорить о том, что потребитель не заметит разницы между ними ввиду сниженной осторожности при выборе товаров повседневного спроса.

В дополнение правообладатель указывает, что является правообладателем более пятидесяти товарных знаков, выбор обозначения «Тая» был обусловлен простотой и запоминаемостью этого имени, а не желанием имитировать продукцию лица, подавшего возражение. В поисковой системе Яндекс правообладателем задавались поисковые запросы о возможном реальном смешении российскими потребителями товаров «Тая» и «tayaş», и в результате поиска не было выявлено ни одного отзыва покупателей, где бы они сравнивали эти конфеты и оценивали их названия как аналогичные или сходные, что также говорит в пользу приведенных выше доводов относительно отсутствия сходства до степени смешения между товарным знаком «Тая» и товарными знаками «tayaş» / «TAYAŞ ORIENT».

Тем самым, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1033185.

Отзыв правообладателя сопровождают следующие материалы:

- (1) информация о женском имени «Тая»;
- (2) варианты перевода слова «orient»;
- (3) статья «восточные сладости»;
- (4) турецкий алфавит;
- (5) поисковая выдача Yandex по запросу.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей сторон спора, коллегия сочла доводы поступившего возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (26.10.2023) оспариваемого товарного знака по свидетельству №1033185 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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; расположения 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 обозначение 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.

Признаки, указанные в пункте 42 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.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1033185 явилось, имеющееся, по мнению компании ТАЯШ ГИДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, нарушение ее исключительного права на товарные знаки по международным регистрациям №840556 и №1008178 и угроза смешения сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте.


Необходимо отметить, что предусмотренное подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ограничение в отношении государственной регистрации товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с имеющим более ранний приоритет товарным знаком, установлено в пользу обладателя «старшего» права на названное средство индивидуализации.

Наличие у компании ТАЯШ ГИДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ права на товарные знаки, с которыми, как она полагает, оспариваемый товарный знак по свидетельству №1033185 сходен до степени смешения, позволяет признать данную компанию заинтересованной в подаче настоящего возражения лицом.

По существу возражения в части доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №1033185 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Тая**» по свидетельству №1033185 с приоритетом от 26.10.2023 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами кириллического алфавита.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №1033185 оспаривается в отношении товаров 30 класса МКТУ *«изделия кондитерские; карамели [конфеты]; конфеты; конфетные наборы; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; леденцы; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; сладости; шоколад»*.

В свою очередь противопоставленный товарный знак «» по международной регистрации №840556 с конвенционным приоритетом от 28.04.2004 является комбинированным, включает словесный элемент «tayaş», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами турецкого алфавита, заключенный в овал. Правовая охрана товарному знаку по международной регистрации №840556 на территории Российской Федерации предоставлена для индивидуализации товаров 30 класса МКТУ *«coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice» / «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, искусственный кофе; мука и полуфабрикаты из круп, хлеб, сдоба и кондитерские изделия, мороженое; мед, патока; дрожжи, разрыхлитель; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); специи; лед»*.

Противопоставленный товарный знак «**TAYAŞ ORIENT**» по международной регистрации №1008178 с приоритетом от 29.05.2009 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами турецкого алфавита. Правовая охрана товарному знаку по международной регистрации №1008178 на территории Российской Федерации предоставлена для индивидуализации товаров 30 класса МКТУ *«cocoa, cocoa-based beverages; tapioca, sago; macaroni, ravioli, noodle; bread, pita breads, pizza; biscuits, crackers, waffles, tarts, cakes, desserts; honey, royal jelly for human consumption, propolis for human consumption; confectionery, Turkish delight (a kind of Turkish-style candy), halvah, pismaniye (Turkish-style cotton candy), frozen yogurt (confectionery ices),*

chocolates, chocolate products, products covered with chocolate or candies, confectionery for decorating Christmas trees; chocolate-based beverages; chewing gum not for medical purposes (not for medical purposes); ice cream, edible ice; rice, pounded wheat, keskek (a dish cooked with pounded meat and wheat), coarsely ground wheat, malt for foods; snacks made from flour and cereal, cereals, popcorn, corn flakes, oatmeal, breakfast cereals» / «какао, напитки на основе какао; тапиока, саго; макароны, равиоли, лапша; хлеб, лаваш, пицца; печенье, крекеры, вафли, тарталетки, пирожные, тортики, десерты; мед, маточное молочко для потребления человеком, прополис для потребления человеком; кондитерские изделия, рахат-лукум (разновидность турецкого конфеты), халва, писмание (сладкая вата по-турецки), замороженный йогурт (кондитерское мороженое), шоколадные конфеты, шоколадные изделия, изделия, покрытые шоколадом или конфетами, кондитерские изделия для украшения рождественских елок; напитки на основе шоколада; жевательная резинка, не предназначенная для медицинских целей (не для медицинских целей); мороженое, пищевой лед; рис, толченая пшеница, кескек (блюдо, приготовленное из толченого мяса и пшеницы), пшеница грубого помола, солод для пищевых продуктов; закуски из муки и злаков, хлопья, попкорн, кукурузные хлопья, овсянка, сухие завтраки».

Анализ перечня товаров 30 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что они включают либо идентичные, либо однородные позиции, а именно, кондитерские изделия, при этом однородность сравниваемых товаров правообладателем не опровергается.

В свою очередь, сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №1033185 на предмет его сходства с противопоставленными товарными знаками по международным регистрациям №840556, №1008178 показал отсутствие сходства этих товарных знаков.

Так, при сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков коллегия принимает во внимание сложившуюся правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской

Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), 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.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом, при этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что они включают в свой состав индивидуализирующие словесные элементы «Тая» и «tayaş» / «TAYAŞ».

Единственный словесный элемент «Тая» в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №1033185 начинается с заглавной буквы, тем самым ассоциируется с именем собственным. Исходя из сведений, представленных правообладателем в приложении 1, а также с учетом общедоступных словарно-справочных источников информации, выявленных коллегией¹, слово «Тая» воспроизводит сокращенную форму женского имени Таисия, которое используется на территории Российской Федерации.

¹ Словарь русских личных имен. Н. А. Петровский. 2011, https://dic.academic.ru/dic.nsf/personal_names/19469/%D0%A2%D0%B0%D1%8F?ysclid=mddjb5daqw741712545..

В свою очередь противопоставленные товарные знаки по международным регистрациям №840556, №1008178, принадлежащие турецкой компании, включают словесные элементы «tayaş» / «TAYAŞ», наличие семантики которых в лексике турецкого языка из материалов дела не усматривается, что позволяет отнести их к вымышленным фантазийным обозначениям.

Тем самым, сравниваемые индивидуализирующие словесные элементы «Тая» и «tayaş» / «TAYAŞ» не способны вызывать одинаковые смысловые ассоциации.

Вместе с тем, выполнение названных индивидуализирующих словесных элементов «tayaş» / «TAYAŞ» противопоставленных товарных знаков буквами турецкого алфавита позволяет прочесть их определенным образом, а именно как [тайяш], что подтверждается представленными правообладателем правилами чтения букв турецкого алфавита (приложение 4).

Сравниваемые словесные элементы «Тая» и «tayaş» / «TAYAŞ» являются короткими словами, состоящими из трех и пяти букв (звуков) соответственно, при восприятии которых каждый звук (буква), образующий словесное обозначение, имеет значение с точки зрения фонетического восприятия. В данном случае сравниваемые слова характеризуются разным звучанием конечных частей, на которые падает ударение и акцентируется внимание потребителей. Таким образом, сравниваемые словесные элементы отличаются фонетически.

Кроме того, в противопоставленном товарном знаке по международной регистрации №1008178 помимо словесного элемента «TAYAŞ» присутствует слово «ORIENT», которое является лексической единицей английского языка, означает «восток» и произносится как [ориент] (приложение 2). Данный словесный элемент удлиняет фонетический ряд данного противопоставленного товарного знака, усиливает фонетические отличия с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №1033185.

Следует констатировать, что сопоставляемые товарные знаки, содержащие в своем составе индивидуализирующие словесные элементы, выполненные буквами разных алфавитов, производят разное общее зрительное впечатление.

Семантические, фонетические и графические отличия сравниваемых товарных знаков позволяют сделать вывод об отсутствии сходства оспариваемого товарного

знака по свидетельству №1033185 и противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №840556, №1008178 в целом.

Из всего вышеизложенного усматривается, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, предназначенные для сопровождения однородных товаров 30 класса МКТУ, в силу приведенных выше отличий не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, не могут быть восприняты потребителями как происходящие из одного источника и тем самым смешаны в гражданском обороте. В этой связи оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №1008178 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в данном случае не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.12.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1033185.