

**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 по поручению Общества с ограниченной ответственностью «Негоциант», г. Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010706901/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010706901/50 с приоритетом от 09.03.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ТАЕJNІК», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 12.05.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2010706901, по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 32, 33 класса МКТУ с товарными знаками, принадлежащими иным лицам:

- с товарным знаком «ТАЁЖКА» [1] (свидетельство №350873 с приоритетом от 12.02.2007), зарегистрированным в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на имя ООО «Омские гастрономы», 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 63;

- с товарным знаком «ТАЕЖНОЕ» [2] (свидетельство №351565 с приоритетом от 20.06.2006), зарегистрированным в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ОАО «Томское пиво», 634028, г. Томск, Московский тракт, д. 46;

- с товарным знаком «ТАЕЖНАЯ» [3] (свидетельство №268054 с приоритетом от 04.11.2002), зарегистрированным в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «ЧИСТАЯ ВОДА», 650036, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 22а, оф. 409;

- с товарными знаками «ТАЕЖНАЯ» [4], [5] (свидетельство №193540 с приоритетом от 06.01.1999; свидетельство №166077 с приоритетом от 29.12.1997), зарегистрированными в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя ООО «Интеллектуальное право», 443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 63, кв. 11.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.10.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки обладают графическим и смысловым отличием, при этом сравниваемые знаки имеют незначительное фонетическое сходство;

- графическое отличие сравниваемых обозначений обусловлено различным шрифтовым написанием словесных элементов, выполненных буквами латинского и кириллического алфавита;

- заявленное обозначение «ТАЕЈНИК», выполненное буквами латинского алфавита, имеет транслитерацию на русский язык «ТАЁЖНИК» и, согласно сведениям «Толкового словаря русского языка» под редакцией С.И. Ожегова, 4-е издание, дополненное, Москва, 2003 г., означает человека, который живет и промышляет в тайге, т.е. для потребителя данное обозначение ассоциируется с образом физически крепкого человека, живущего в суровых условиях тайги;

- противопоставленные товарные знаки включают в свой состав словесные элементы «ТАЁЖКА», «ТАЕЖНОЕ», «ТАЕЖНАЯ», имеющие иное смысловое значение («Таёжка» - село, расположенное в Большеулуйском районе Красноярского края, см. [http://komandirovka.ru/cities/taezhka\\_krasn.\\_kr./](http://komandirovka.ru/cities/taezhka_krasn._kr./), <http://taejka.narod.ru>; «Таежное», «Таежная» - прилагательное от слова «тайга» (дикий хвойный лес на севере Европы, Азии и Северной Америки);

- фонетическое различие сравниваемых обозначений обусловлено отличием их сильных конечных частей, поскольку буквосочетание «ТАЕЖ-» обладает слабой различительной способностью;

- по данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации имеет место параллельное сосуществование государственных регистраций товарных знаков «ТАЁЖКА» (свидетельство №350873 для товаров 32, 33 классов МКТУ), «ТАЕЖНАЯ» (свидетельство №351565 для товаров 32 класса МКТУ), «ЧИСТАЯ ВОДА ТАЕЖНАЯ» (свидетельство №268054 для товаров 32 класса МКТУ), «ТАЕЖНАЯ» (свидетельство №166077 для товаров 33 класса МКТУ), зарегистрированных на разных правообладателей.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010706901/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (09.03.2010) поступления заявки №2010706901/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного

знака 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 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ТАЕЖНИК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010706901/50 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №350873 [1], №351565 [2], №268054 [3], №193540 [4], №166077 [5] с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «ТАЁЖКА» по свидетельству №350873 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ТАЕЖНОЕ» по свидетельству №351565 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ЧИСТАЯ ВОДА ТАЕЖНАЯ» по свидетельству №268054 [3] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ. Словесный элемент «Чистая вода» включен в товарный знак в качестве неохраняемого.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №193540 [4] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав фотографическое изображение лесного пейзажа, а также расположенный в центральной части этикетки словесный элемент «ТАЁЖНАЯ», выполненный крупным жирным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Кроме того, в состав товарного знака входят буквы, цифры и слова, характеризующие товар и исключенные из самостоятельной правовой охраны, а также словесные элементы «Родник»,

«Rodnik», занимающие периферийное положение в товарном знаке. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ТАЕЖНАЯ» по свидетельству №166077 [5] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ сравниваемых обозначений показал, что все они включает в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слова «ТАЕJNIK» (транслитерация на русский язык «ТАЕЖНИК») /«ТАЁЖКА»/ «ТАЕЖНОЕ»/ «ТАЕЖНАЯ», имеющие высокую степень фонетического сходства в силу совпадения их начальных частей.

Слово «ТАЕJNIK» отсутствует в лексике наиболее распространенных языков, и, по мнению заявителя, оно является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «ТАЁЖНИК» - человек, который живет и промышляет в тайге. Но и в этом случае все сравниваемые обозначения «ТАЕJNIK»/ «ТАЁЖКА»/ «ТАЕЖНОЕ»/ «ТАЕЖНАЯ» образованы от одного слова - «ТАЙГА» (дикий хвойный лес на севере Европы, Азии и Северной Америки, см. «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, 4-е издание, дополненное, Москва, 2003 г.). Все изложенное свидетельствует о семантической привязке сравниваемых обозначений к одному объекту – тайге и сближает их по смысловому признаку сходства словесных обозначений. Что касается слова «ТАЁЖКА», то оно является фантазийным, вместе с тем и оно является однокоренным со словом «ТАЙГА», что также сближает сравниваемые обозначения «ТАЕJNIK» и «ТАЁЖКА» между собой в семантическом отношении.

Относительно графического критерия сходства сравниваемых обозначений следует отметить следующее. Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки выполнены стандартным шрифтом латинского и кириллического алфавитов и не имеют оригинальной художественной проработки. В этой связи визуальный признак сходства при сравнении данных обозначений не является определяющим.

Заявителем не оспаривалась однородность товаров заявленного обозначения с товарами, приведенными в перечнях противопоставленных товарных знаков. Товары 32, 33 классов МКТУ сравниваемых обозначений совпадают или являются однородными, поскольку совпадают по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Сравниваемые обозначения предназначены для товаров широкого потребления, степень внимания потребителей к их маркировке не достаточно высока, в связи с этим увеличивается возможность смешения товаров, маркированных сходным товарным знаком, в гражданском обороте. Указанное обуславливает более строгий подход к определению сходства обозначений.

Следует отметить также, что довод о слабой различительной способности части «ТАЕЖ-» является субъективным мнением заявителя.

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенное можно сделать вывод о правомерности доводов, приведенных в решение Роспатента от 12.05.2011, относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех указанных в перечне заявки №2010706901/50 товаров 32, 33 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 12.10.2011, оставить в силе решение Роспатента от 12.05.2011.**