


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 27.10.2021 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Форостенко Сергеем Федоровичем, Приморский край, город Лесозаводск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020775768, при этом установила следующее.




Обозначение «  » по заявке №2020775768 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 29.12.2020 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.07.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Выводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «» (1) по свидетельству №356539 с приоритетом от 26.03.2007 г., зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сибирское товарищество», 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д.164/4, офис 7Е, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ТАЁЖНЫЕ» (2) по свидетельству №126712 с приоритетом от 23.08.1993 г., зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «РОТ ФРОНТ», 113184, Москва, 2-й Новокузнецкий пер., 13/15, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ТАЁЖНЫЕ» (3) по свидетельству №706369 с приоритетом от 23.08.1993 г., зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Компания Эскимос», 634026, г. Томск, пер. Шегарский, 56, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 27.10.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение по заявке №2020775768 не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-3) по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства;

- существует множество регистраций, которые включают однокоренные слова, но товарные знаки в целом имеют разные смысловые значения, в связи с чем признаны несходными;

- на территории Китая на имя заявителя зарегистрирован аналогичный товарный знак (регистрация №52198767) в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- если для положительного решения необходимо выполнение словесных элементов в одну строку, то заявитель просит внести соответствующие изменения в заявленное обозначение и зарегистрировать его в следующем исполнении:



На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020775768 в отношении заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ, в заявленном или измененном исполнении.

С учетом даты (29.12.2020) поступления заявки №2020775768 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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; расположение 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 обозначениях 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).




Заявленное обозначение «» представляет собой комбинированное обозначение. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение медведя. Под изобразительным элементом расположены изобразительные элементы в виде иероглифов и словесные элементы «ТАЁЖНЫЙ ГОСТЬ», выполненные друг под другом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявке.

Анализ заявленного обозначения на соответствие пункту 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Согласно решению Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020775768 в отношении заявленных товаров 30 класса

МКТУ регистрации заявленного обозначения препятствуют товарные знаки



«» (1), «ТАЁЖНЫЕ» (2), «ТАЁЖНЫЕ» (3), зарегистрированные, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ и принадлежащие иным лицам.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3) показал следующее.

В заявленном комбинированном обозначении основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «ТАЁЖНЫЙ ГОСТЬ», и именно его будет запоминать потребитель в первую очередь.

В противопоставленных товарных знаках основными элементами являются слова «ТАЁЖНЫЕ», «ТАЁЖНЫЕ», «ТАЁЖНЫЕ».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3) обусловлено фонетическим и смысловым сходством словесных элементов «ТАЁЖНЫЙ»/ «ТАЁЖНЫЕ», входящих в их состав («Таёжные» (ед. число «таёжный») – соотношение с существительным «тайга», связанный с ним, см. <https://dic.academic.ru>).

Добавление существительного «гость» к слову «Таёжный» не позволяет сделать вывод о качественно ином смысловом значении обозначений. Словосочетание «Таёжный гость» не является устойчивым, при этом слово «гость» располагается в конце словосочетания, не формирует самостоятельный смысловой образ. Вхождение одного и того же слова в состав всех обозначений в качестве доминирующего элемента не позволяет сделать вывод об их несходстве в целом.

Выполнение указанных индивидуализирующих элементов буквами одного алфавита сближает сравниваемые товарные знаки визуально.

Наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке (1) не влияет на вывод об их сходстве, так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей

функции, которую выполняют фонетически и семантически сходные словесные элементы сравниваемых обозначений.

Таким образом, основным признаком, позволяющим сделать вывод о наличии сходства сравниваемых обозначений является фонетический и смыслового критерии сходства.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Заявленные товары 30 класса МКТУ «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блины пикантные; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; булочки с шоколадом; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода апельсиновая для кулинарных целей; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста,

преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; имбирь молотый; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; капсулы кофейные, заполненные; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крекеры рисовые; крем заварной; крем-брюле; круассаны; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус; лакса; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; нуга; овес дробленый; овес очищенный; оладьи из кимчи; онигири; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста имбирная [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних



условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; профитроли; пряники; пряности; птифуры; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис готовый, завернутый в водоросли; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар леденцовый; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смеси для пикантных блинов; смеси панировочные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тамаринд [приправа]; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллеры; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; харисса [приправа]; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; шоколатины; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный» являются однородными товарам 30 класса МКТУ «равиоли, пельмени», противопоставленного товарного знака (1), товарам 30

класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лед» противопоставленного товарного знака (2), товарам 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед», противопоставленного товарного знака (3), поскольку соотносятся как род-вид, а также они имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия производства и сбыта.

Следует указать, что однородность товаров заявителем не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение



«**ТАЁЖНЫЙ ГОСТЬ**» сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-3) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для заявленных товаров 30 класса МКТУ следует признать правомерным.

В отношении довода о внесении изменений, коллегия отмечает, что перемещение слов «Таёжный» и «гость» на одну строку не меняет вывод о невозможности предоставления исключительного права этому обозначению.

Словосочетание «Таёжный гость», как установлено выше, не является устойчивым, следовательно, проведение экспертизы по каждому слову отдельно является правомерным, что не меняет фонетического, смыслового и анализа, изложенного выше.

Визуальное изменение обозначения не определяет отсутствие сходства сопоставляемых обозначений, поскольку визуальный фактор, как установлено выше, не может быть признан определяющим в данном случае.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для внесения изменений в заявленное обозначение в период рассмотрения возражения.

Довод заявителя о наличии регистраций на имя заявителя знака на территории Китая не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации при экспертизе применяются нормы российского законодательства.

В отношении существования регистраций, приведенных заявителем в качестве примера в тексте возражения, следует указать, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2021.**