

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 29.05.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 30.05.2008, поданное ОАО «Сарапульский ликероводочный завод», г. Сарапул, Республика Удмуртия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №149458, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №95713727/50 с приоритетом от 04.12.1995 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.01.1997 под №149458 на имя Сосьете Кооператив Виньерон де Гранд Кав Ришон-Ле-Зион энд Зикрон-Джейкоб Лтд. (Израиль) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне. На основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в Роспатенте №РД0022893 от 06.06.2006, его правообладателем стало ООО «Ф-Ф Технологии», Москва, (далее – правообладатель).

Указанный товарный знак представляет собой словесное обозначение «TAIGA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.05.2008 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в связи с тем, что, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенного в действие 17.10.1992, (далее - Закон), действующего на дату (04.12.1995) приоритета оспариваемого товарного знака.

Возражение мотивировано следующими доводами:

— товарный знак «ТАИГА» переводится со всех иностранных языков как «тайга»;

— слово «Тайга» является названием города на юге Западной Сибири, который хорошо известен благодаря упоминанию в «Советском энциклопедическом словаре», наличию информации о нем в сети Интернет и т.д.;

— поскольку правообладатель товарного знака находится в Москве, обозначение «ТАИГА» может вызвать в сознании потребителя представление о производителе товаров, как находящимся в городе Тайга, что не соответствует действительности, то есть является ложным на основании пункта 2 статьи 6 Закона;

— в Российской Федерации известна с 1981года повесть П.Л. Проскурина «Тайга», оспариваемый товарный знак воспроизводит название указанной повести, в силу этого регистрация знака произведена в нарушение пункта 2 статьи 7 Закона.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №149458 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Распечатка сайта [www.fips.ru](http://www.fips.ru) свидетельства №149458 на 1 л. [1];
2. Копия страниц «Советский энциклопедический словарь», гл. редактор А.М. Прохоров, М., «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», 1989 на 2л. [2].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с возражением, отзыва по мотивам возражения не

представил, на заседании коллегии по рассмотрению возражения от 29.05.2008 не присутствовал.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (04.12.1995) приоритета свидетельства №149458, правовая база для оценки охраноспособности знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации от 08.12.1995 г. за № 989, введенные в действие 29.02.1996 г. (далее - Правила).

Согласно абзацам 1, 2 пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.3(2.1) Правил).

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие, в частности, названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.

Анализ материалов заявки показал, что оспариваемый словесный товарный знак «TAIGA» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ словарно справочной литературы показал следующее.

Обозначение «TAIGA» в переводе на русский язык означает «тайга» » (см. «Новый большой англо-русский словарь», под общим руководством Ю.Д. Апресяна М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 2000, т.3 с.436; «Испанско-русский словарь» под редакцией А.В. Садикова, Б.П. Нарумова, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1996, с.668; «Новый итальянско-русский словарь» Г.Ф. Зорько, Б.И. Майзель, Н.А. Скворцова, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1995, с.901; «Большой немецко-русский словарь» под редакцией О.И. Москальской, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 2001, т.2, с.418).

Согласно определению «тайга – хвойные леса северного, умеренного пояса. Лесообразующие породы тайги представлены бореальными видами: елью, пихтой лиственницей, кедром, сосной и др., обычна примесь лиственных пород. Зона тайги в Евразии тянется с запада на восток на 9 тыс. км (страны Скандинавии, России). Широкой полосой тайга представлена в Северной Америке (Канада и северо-запад США). Тайга занимает около 10% суши и почти 1/3 территории России...» (см. «Большая энциклопедия» в 62 томах М., «ТЕРРА», 2006, т.49, с.350; [2]).

Исходя из семантики слова «тайга», можно сделать вывод, что для товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне оспариваемой регистрации, обозначение «TAIGA» является фантазийным, не носит характер указания на место нахождения изготовителя товаров, и, следовательно, не может быть отнесено к категории «ложных».

Что касается города Тайга, расположенного в Кемеровской области Российской Федерации, то его название произошло по ландшафтному термину «тайга». В связи с этим ассоциация слова «тайга» с городом Тайга может возникнуть только при наличии определенного контекста, который в оспариваемом товарном знаке отсутствует.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о том, что товарный знак «TAIGA» способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров на основании пункта 2 статьи 6 Закона.

Возражение от 28.05.2008 мотивировано также тем, что товарный знак «ТАИГА» («тайга») воспроизводит название литературного произведения П.Л. Проскурина «Тайга». Действительно, оспариваемый товарный знак семантически совпадает с названием литературного произведения. Однако, следует исходить из того, что соответствующая норма Закона нацелена на решение вопроса о столкновении исключительного права на товарный знак и авторские права. В этой связи авторские права распространяются на часть произведения, на его название, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора. Поскольку слово «тайга» является общеупотребительным обозначением, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отнесения его к самостоятельному результату творческого труда.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о том, что регистрация товарного знака «ТАИГА» произведена в нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 29.05.2008 и признать правомерным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №149458.**