

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 29.06.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 282533, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бренд», Республика Алтай, г. Горно-Алтайск (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого комбинированного товарного знака со словесным элементом «МОЯ Семья» с приоритетом от 18.05.2002 по свидетельству № 282533 произведена 18.02.2005 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие НИДАН-ЭКОФРУКТ», г. Новосибирск (далее - правообладатель), в отношении товаров 32 класса МКТУ – пиво; минеральные и газированные воды; напитки безалкогольные; напитки фруктовые; соки фруктовые; морсы; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

В соответствии с приведенным в заявке описанием заявленное обозначение является комбинированным, включает следующие элементы: изобразительный элемент, представляющий собой изображение семьи (мама, папа, дочь и сын) на фоне неба; словесный элемент «МОЯ Семья», выполненный оригинальным шрифтом и расположенный под изображением семьи.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.06.2005, в котором выражено мнение о том, что предоставление правовой охраны указанному товарному знаку № 282533 произведено в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года №

3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

1. оспариваемый комбинированный товарный знак является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам № 154422 (приоритет от 20.09.1996), № 167687 (приоритет от 01.04.1998), № 187393 (приоритет от 19.06.1998) в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, правообладателем которых является Общество с ограниченной ответственностью "Бренд", г. Элиста;

2. оспариваемый комбинированный товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 154422 (приоритет от 20.09.1996), № 167687 (приоритет от 01.04.1998), № 187393 (приоритет от 19.06.1998) содержат фонетически и семантически тождественный и графически сходный до степени смешения (в случае свидетельства № 187393) словесный элемент "МОЯ Семья", который обуславливает сходные ассоциации сравниваемых товарных знаков целом;

3. товары оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков являются однородными, поскольку имеет место полное совпадение наименования товаров, либо товары соотносятся между собой как род-вид;

4. потребители оспариваемый товарный знак будут воспринимать как вариант противопоставленных товарных знаков, что приведет к возможности смешения на рынке одинаковой или однородной продукции и производителей.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию № 282533 недействительной полностью.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.12.2006, отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не

представил; лицо, подавшее возражение от 29.06.2005, уведомлено в установленном порядке о дате проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам, на заседании коллегии, состоявшемся 19.12.2006, отсутствовало.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом даты (18.05.2002) поступления заявки № 2002710050/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Правилами ТЗ установлено, что

- обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил ТЗ);
- комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (пункт 14.4.2.4 Правил ТЗ). При определении сходства

комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. Согласно пункту 14.4.2.2 Правил ТЗ, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Согласно пункту 14.4.2.3 Правил ТЗ, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы;

- сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3.Правил ТЗ).

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой сочетание изобразительного и словесного элементов. Изобразительный элемент представляет собой изображение семьи (мама, папа, дочь, сын) на фоне голубого неба с белыми облаками. Словесный элемент "МОЯ Семья" выполнен в две строки, расположен под изобразительным элементом, при этом слово "МОЯ" выполнено заглавными буквами, в слове "Семья" первая буква – заглавная, остальные буквы – строчные. Словесный элемент "МОЯ Семья" оспариваемого товарного знака занимает доминирующее положение по своему пространственному

расположению в композиционном решении данного товарного знака по сравнению с изобразительным элементом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 154422 является словесным, состоит из двух слов "МОЯ СЕМЬЯ", выполненных заглавными буквами, стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 16, 28, 29, 30, услуг 41, 42 классов; в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ: аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; напитки арахисово - молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки, напиток миндально-молочный; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль (безалкогольный напиток); сиропы для напитков за исключением фруктовых; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров за исключением фруктовых; составы для изготовления минеральной воды; сусли; сусли виноградное; сусли пивное; сусли солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции и составы для изготовления товаров, указанных выше.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 167687 (приоритет от 01.04.1998) является словесным, состоит из двух слов "МОЯ СЕМЬЯ", выполненных заглавными буквами, стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров/услуг 01, 02, 04, 06-15, 17-27, 31-40 классов, том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ: пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 187393 является комбинированным, словесный элемент "МОЯ Семья" выполнен в две строки, при этом слово "МОЯ" исполнен заглавными буквами, в слове "Семья" первая буква – заглавная, остальные буквы – строчные. Изобразительный элемент представлен прямоугольником синего цвета, в нижней части которого расположена лента синего

цвета, в верхней части размещены звездочки красного цвета. Словесный элемент "МОЯ Семья" выполнен по центру прямоугольника и по своему пространственному расположению занимает доминирующее положение в композиционном решении данного товарного знака по сравнению с изобразительными элементами. Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 16, 32, 33, 35, 41, 42 классов, том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ: аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; напитки арахисово - молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки, напиток миндально-молочный; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль (безалкогольный напиток); сиропы для напитков за исключением фруктовых; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров за исключением фруктовых; составы для изготовления минеральной воды; сусла; сусли виноградно-е; сусли пивное; сусли солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции и составы для изготовления товаров указанных выше.

Указанные в перечне оспариваемого знака товары 32 класса МКТУ совпадают с приведенными в перечне товарами 32 класса МКТУ противопоставленных регистраций, либо соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, а также условия реализаций. Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод об их однородности. Анализ оспариваемого и противопоставленных знаков на тождество и сходство показал следующее.

Оспариваемый товарный знак является, как указано выше, комбинированным обозначением, состоящим из изобразительного и словесного элементов. Основным его элементом является словесный элемент "МОЯ Семья", так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Сравнительный анализ доминирующего элемента "МОЯ Семья" оспариваемого знака и словесного элемента "МОЯ СЕМЬЯ" серии противопоставленных знаков № 154422, 167687, 187393 показал, что они фонетически и семантически тождественны и графически сходны до степени смешения (в случае свидетельства № 187393). Иными словами наблюдается вхождение противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 167687, 154422, а также вхождение словесного элемента комбинированного товарного знака по свидетельству № 187393 в оспариваемый товарный знак в качестве самостоятельной словесной компоненты.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам № 154422, 167687, 187393 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, а регистрация товарного знака № 282533 противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Следует отметить, что при высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков, а также однородности товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы, присутствие на рынке комбинированного товарного знака со словесным элементом «МОЯ Семья» и противопоставленных в возражении товарных знаков № 154422, 167687, 187393 со словесным элементом "МОЯ СЕМЬЯ", обладателем исключительных прав на которые является иное лицо, приведет к их смешению в гражданском обороте.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 29.06.2005 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 282533 недействительной полностью.

