

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 17.12.2014, поданное ООО «АШАН», г. Москва (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012746095, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012746095 на государственную регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «НАША СЕМЬЯ» была подана заявителем 28.12.2012 в отношении товаров 01- 34 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.08.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012746095 (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 01-34 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц средствами индивидуализации:

- общеизвестный товарный знак «Моя семья», свидетельство № 100, дата, с которой знак признан общеизвестным – 01.01.2008, ООО «Совместное предприятие Нидан-Экофрукт», товары 32 класса МКТУ [1];

- серия товарных знаков, объединенных элементом «Моя семья», принадлежащих ООО «Нидан Соки», правовая охрана которых действует в отношении товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ:

- свидетельство № 326031, приоритет 20.09.1996, 30 класс МКТУ [2];
- свидетельство № 323544, приоритет 20.09.1996, 05, 29 классы МКТУ [3];
- свидетельство № 339276, приоритет 20.09.1996, 29, 30 классы МКТУ [4];
- свидетельство № 339277, приоритет 20.09.1996, 30 класс МКТУ [5];
- свидетельство № 339275, приоритет 20.09.1996, 05 класс МКТУ [6];
- свидетельство № 339272, приоритет 20.09.1996, 29 класс МКТУ [7];
- свидетельство № 326647, приоритет 01.04.1998, 32 класс МКТУ [8];
- свидетельство № 326648, приоритет 01.04.1998, 32 класс МКТУ [9];
- свидетельство № 339273, приоритет 19.06.1998, 05 класс МКТУ [10];
- свидетельство № 323545, приоритет 23.01.2003, 29 класс МКТУ [11];
- свидетельство № 326032, приоритет 23.01.2003, 30 класс МКТУ [12];
- свидетельство № 339278, приоритет 23.01.2003, 30 класс МКТУ [13];
- свидетельство № 339274, приоритет 23.01.2003, 29 класс МКТУ [14];
- свидетельство № 331325, приоритет 19.01.2006, 32 класс МКТУ [15];
- свидетельство № 331326, приоритет 19.01.2006, 32 класс МКТУ [16];
- свидетельство № 331327, приоритет 19.01.2006, 32 класс МКТУ [17];
- свидетельство № 333166, приоритет 19.01.2006, 32 класс МКТУ [18];
- свидетельство № 331328, приоритет 19.01.2006, 32 класс МКТУ [19];
- свидетельство № 331329, приоритет 19.01.2006, 32 класс МКТУ [20];
- свидетельство № 331330, приоритет 19.01.2006, 32 класс МКТУ [21];
- свидетельство № 331331, приоритет 19.01.2006, 32 класс МКТУ [22];
- свидетельство № 331332, приоритет 19.01.2006, 32 класс МКТУ [23];
- свидетельство № 331333, приоритет 19.01.2006, 32 класс МКТУ [24];
- свидетельство № 330577, приоритет 19.04.2006, 05 класс МКТУ [25];
- свидетельство № 320151, приоритет 14.07.2006, 32 класс МКТУ [26];
- свидетельство № 490068, приоритет 19.04.2012, 32 класс МКТУ [27];

- серия товарных знаков, объединенных элементами «Моя семья», «Семья», принадлежащих ООО «Петропродукт-Отрадное», правовая охрана которых действует в отношении товаров 01-28, 31-34 классов МКТУ:

- свидетельство № 339275, приоритет 20.09.1996, 05 класс МКТУ [28];

- свидетельство № 154422/2, приоритет 20.09.1996, 29, 30 классы МКТУ [29];

- свидетельство № 154422/3, приоритет 20.09.1996, 29 класс МКТУ [30];

- свидетельство № 154422/4, приоритет 20.09.1996, 30 класс МКТУ [31];

- свидетельство № 323302, приоритет 20.09.1996, 30 класс МКТУ [32];

- свидетельство № 217962, приоритет 23.01.2001, 01-28, 31-34 классы МКТУ [33];

- свидетельство № 257511, приоритет 18.10.2002, 30 класс МКТУ [34];

- свидетельство № 257664, приоритет 18.10.2002, 30 класс МКТУ [35];

- свидетельство № 256078, приоритет 18.10.2002, 30 класс МКТУ [36];

- свидетельство № 262517, приоритет 05.03.2003, 30 класс МКТУ [37];

- свидетельство № 262518, приоритет 05.03.2003, 30 класс МКТУ [38];

- свидетельство № 269212, приоритет 05.03.2003, 30 класс МКТУ [39];

- свидетельство № 267643, приоритет 05.03.2003, 30 класс МКТУ [40];

- свидетельство № 282496, приоритет 07.03.2003, 30 класс МКТУ [41];

- свидетельство № 295510, приоритет 26.11.2004, 29 класс МКТУ [42];

- свидетельство № 331893, приоритет 21.02.2006, 29, 30 классы МКТУ [43];

- свидетельство № 498899, приоритет 10.10.2011, 29 класс МКТУ [44];

- свидетельство № 497976, приоритет 10.10.2011, 29 класс МКТУ [45];

- свидетельство № 497590, приоритет 10.10.2011, 29 класс МКТУ [46];

- свидетельство № 497589, приоритет 10.10.2011, 29 класс МКТУ [47];

- свидетельство № 497591, приоритет 10.10.2011, 29 класс МКТУ [48];

- серия товарных знаков, объединенных элементом «Моя семья», принадлежащих ООО «Вертикаль», правовая охрана которых действует в отношении товаров 01-04, 06-27, 31 и 34 классов МКТУ:

- свидетельство № 295079, приоритет 20.09.1996, 30 класс МКТУ [49];

- свидетельство № 295078, приоритет 20.09.1996, 03, 16, 28, 30 классы МКТУ [50];

- свидетельство № 295081, приоритет 01.04.1998, 01, 02, 04, 06-10, 12-15, 17-27, 31, 34 классы МКТУ [51];

- свидетельство № 295082, приоритет 26.11.2004, 03, 16 классы МКТУ [52];

- свидетельство № 295080, приоритет 26.11.2004, 01, 02, 04, 06-15, 17-28, 30, 31, 34 классы МКТУ [53];

- серия товарных знаков, объединенных элементом «Моя семья», принадлежавших ООО «Континент» (в настоящее время правообладателем знаков является – ООО «АртДизайнСтудия»), правовая охрана которых действует в отношении товаров 05, 29, 32 и 33 классов МКТУ:

- свидетельство № 154422, приоритет 20.09.1996, 05 класс МКТУ [54];

- свидетельство № 154422/1, приоритет 20.09.1996, 05, 29 классы МКТУ [55];

- свидетельство № 187393, приоритет 19.06.1998, 03, 05, 16, 32, 33 классы МКТУ [56];

- свидетельство № 167687, приоритет 01.04.1998, 32, 33 классы МКТУ [57];

- товарные знаки «Моя семья», принадлежавшие ООО «Кондитерская фабрика «Русский шоколад» (в настоящее время правообладателем знаков является – ЗАО «Фабрика «Русский шоколад»), правовая охрана которых действует в отношении товаров 30 класса МКТУ:

- свидетельство № 327564, приоритет 20.09.1996, 30 класс МКТУ [58];

- свидетельство № 327565, приоритет 20.09.1996, 30 класс МКТУ [59];

- товарные знаки «Моя семья», принадлежащие ООО «Петросоюз ТМ», правовая охрана которых действует в отношении товаров 30 класса МКТУ:

- свидетельство № 232502, приоритет 27.06.2000, 29 класс МКТУ [60];

- свидетельство № 232503, приоритет 27.06.2000, 29 класс МКТУ [61].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.12.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что зарегистрированные на имя разных правообладателей

товарные знаки тождественны по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства. В частности, отмечено, что в настоящее время на территории Российской Федерации действуют исключительные права на средства индивидуализации (либо тождественные, либо сходные до степени смешения) у шести хозяйствующих субъектов, в том числе в отношении однородных или идентичных товаров. В этой связи, заявитель считает, что заявленное обозначение нельзя признать сходным до степени смешения с противопоставленными знаками [1-61].

Далее в возражении приведен анализ сравниваемых обозначений и сделан вывод об их несходстве по фонетическому (отличие по звуковому ряду «наша...»/«моя...»), графическому (размер шрифтов, графика исполнения, изобразительные составляющие) и семантическому (разная смысловая нагрузка) критериям сходства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи (28.12.2012) заявки № 2012746095 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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, товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.


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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.


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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

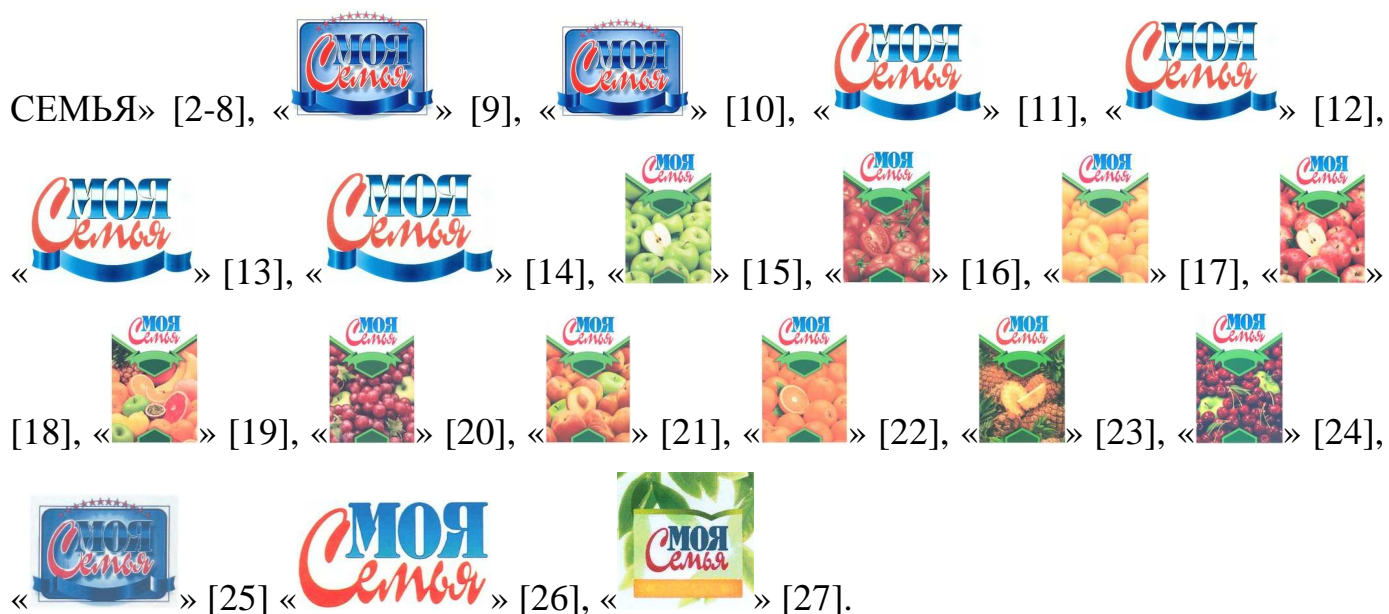


Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой композицию из стилизованного изображения сердца, обвитого лентой, в центре которой размещены словесные элементы «НАША СЕМЬЯ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01- 34 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный общеизвестный товарный знак «» [1] представляет собой словосочетание «МОЯ Семья», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании «красный, синий, голубой» в отношении товаров 32 класса МКТУ: «фруктовые соки, томатный сок».


Противопоставлена серия зарегистрированных товарных знаков: «МОЯ







Правовая охрана товарных знаков [9-27] предоставлена в отношении товаров 05, 29, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств, в следующих цветовых сочетаниях: «белый, синий, голубой, красный» [9-14], «красный, синий, голубой, зеленый, темно-зеленый, светло-зеленый, черный, коричневый, белый, светло-желтый» [15], «красный, синий, голубой, темно-красный, светло-желтый, светло-зеленый, темно-зеленый, белый, зеленый» [16], «красный, синий, голубой, темно-желтый, светло-желтый, красно-желтый, бежевый, желтый, белый, темно-зеленый, зеленый» [17], «красный, синий, голубой, темно-зеленый, красный, желтый, коричневый, светло-желтый, бежевый, красно-коричневый, белый, зеленый» [18], «красный, синий, голубой, светло-зеленый, коричневый, желто-коричневый, черный, желтый, светло-желтый, оранжевый, темно-оранжевый, красно-оранжевый, бежево-зеленый, белый, темно-зеленый, зеленый» [19], «красный, синий, голубой, светло-зеленый, зеленый, бежево-зеленый, красно-коричневый, белый, темно-зеленый» [20],



«красный, синий, голубой, красно-коричневый, коричневый, бежевый, желтый, светло-зеленый, зеленый, белый, темно-зеленый» [21], «красный, синий, голубой, темно-зеленый, светло-зеленый, оранжевый, светло-желтый, белый, зеленый, бежевый» [22], «красный, синий, голубой, зеленый, темно-зеленый, черный, коричневый, желто-коричневый, желтый, светло-желтый, белый» [23], «красный, синий, голубой, зеленый, темно-зеленый, светло-зеленый, красно-коричневый, белый, бежевый» [24], «белый, синий, голубой, красный, черный» [25], «красный, синий, голубой» [26], «белый, зелёный, оранжевый, синий, красный» [27].

Противопоставлена серия товарных знаков: «МОЯ СЕМЬЯ» [28-32],

« **Семья** » [33], «  » [34], «  » [35], «  » [36],

«  » [37], «  » [38], «  » [39], «  » [40], «  » [41],

«  » [42], «  » [43], «  » [44], «  » [45],



«  » [46], «  » [47], «  » [48].

Правовая охрана товарных знаков [28-48] предоставлена в отношении товаров 01-34 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств, в следующих цветовых сочетаниях: «белый, чёрный, красный, зелёный, жёлтый, светло-жёлтый, синий» [34], «белый, чёрный, красный, зелёный, жёлтый, светло-жёлтый, синий, коричневый» [35], «белый, чёрный, красный, зелёный, жёлтый, светло-жёлтый, синий, коричневый» [36], «чёрный, белый, жёлтый, светло-жёлтый, оранжевый, красный, синий, зелёный, светло-зелёный, серый» [37], «чёрный, белый, жёлтый, светло-жёлтый, оранжевый, красный, синий, зелёный, светло-зелёный, серый» [38], «чёрный, белый, жёлтый, светло-жёлтый, оранжевый, красный, синий, зелёный, светло-зелёный, серый» [39], «белый, чёрный, красный, зелёный, светло-зелёный, бежевый, светло-коричневый, серый» [40], «белый, красный, зелёный, светло-зелёный, бежевый, светло-красный» [41], «чёрный, белый, коричневый, тёмно-коричневый, светло-

коричневый, зелёный, жёлтый, оранжевый, розовый, бежевый» [42], «синий, белый, желтый» [43], «синий, белый, желтый, зеленый, светло-зеленый, голубой, светло-голубой, светло-желтый, оранжевый, оливковый» [44], «синий, белый, желтый, красный, темно-красный, зеленый, светло-зеленый, голубой, светло-голубой, оливковый» [45], «синий, белый, желтый, зеленый, светло-зеленый, голубой, светло-голубой, оливковый» [46], «синий, белый, желтый, красный, светло-красный, зеленый, светло-зеленый, голубой, светло-голубой, оранжевый, светло-оранжевый, оливковый» [47], «синий, белый, желтый» [48].


Противопоставлена серия товарных знаков: «МОЯ СЕМЬЯ» [49-51],



«» [52], «» [53]. Правовая охрана товарных знаков [49-53] предоставлена в отношении товаров 01-04, 06-27, 31 и 34 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств, товарный знак [52] зарегистрирован в цветовом сочетании: «белый, синий, голубой, красный», товарный знак [53] – «белый, синий, голубой, красный».


Противопоставлена серия товарных знаков: «МОЯ СЕМЬЯ» [54-55, 57],



«» [56]. Правовая охрана товарных знаков [54-57] предоставлена в отношении товаров 05, 29, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств, товарный знак [56] зарегистрирован в цветовом сочетании: «белый, синий, голубой, красный».


Противопоставленный товарный знак «МОЯ СЕМЬЯ» [58] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.




Противопоставленный товарный знак «» [59] представляет собой комбинированное обозначение, в центре которого размещен словесный элемент «МОЯ СЕМЬЯ». Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании:

«белый, синий, голубой, красный», в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «» [60] представляет собой комбинированное обозначение, в центре которого размещен словесный элемент «МОЯ СЕМЬЯ». Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании: «оранжевый, желтый, красный, белый, синий, коричневый, зеленый, черный, светло-желтый», в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «» [61] представляет собой комбинированное обозначение, в центре которого размещен словесный элемент «МОЯ СЕМЬЯ». Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании: «оранжевый, желтый, красный, белый, синий, коричневый, зеленый, светло-желтый, черный», в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-61] показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой композицию, в которой элементом, несущим основную индивидуализирующую нагрузку, выступает словосочетание «НАША СЕМЬЯ».

В противопоставленном общеизвестном товарном знаке [1] основную индивидуализирующую функцию выполняет словосочетание «МОЯ СЕМЬЯ». Противопоставленные знаки [2-32, 34-61] представляют собой серии товарных знаков, объединенных общим словесным элементом – «МОЯ СЕМЬЯ». Противопоставленный товарный знак [33] содержит единственный элемент «Семья».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-24] показал, что все они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный и близкий с точки зрения графического исполнения (одинаковое начертание всех букв) словесный элемент «СЕМЬЯ».

Следует обратить внимание, что элементы: «НАША» и «МОЯ» являются притяжательными местоимениями (указывают на принадлежность предмета лицу или другому предмету: *мой, твой, ваш, наш, свой, его, ее, их*). При этом в оба слова заложены одинаковые идеи и понятия, например, моя семья: мама, папа, брат и я, наша семья: мама, папа, брат и я.

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку использование в сравниваемых обозначениях одного и того же алфавита, тождественное начертание букв, а также наличие различных изобразительных элементов, не приносят в восприятие обозначений ничего, что могло бы повлиять на их принципиальное различие с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленные средства индивидуализации [1-61] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Анализ перечней товаров 01-34 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-61] показал, что они либо идентичны (например, детское питание, мебель, пряжа, горчица, пиво, фруктовые соки и др.), либо однородны (например, масло мягкое/масла и жиры пищевые, кондитерские изделия/мармелад и т.д.), поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, одни и те же условия реализации и круг потребителей. Однородность товаров заявителем не оспаривается.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-61] и однородность товаров 01-34 классов МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно довода заявителя о регистрации серий товарных знаков в отношении одних и тех же товаров на имя разных правообладателей, коллегия отмечает, что делопроизводство по каждому знаку ведется самостоятельно с учетом

всех обстоятельств конкретного дела и не является предметом рассмотрения настоящего возражения.

Резюмируя изложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 17.12.2014, оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2014.