

**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 11.11.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭКС», г.Пермь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384339, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008709511 с приоритетом от 01.04.2008 зарегистрирован 22.07.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №384339 в отношении товаров 03, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя компании ООО «Интервест», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак «НАРОДНАЯ СЕМЬЯ 7Я НАРОДНАЯ СЕМЬЯ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита с использованием цифры семь.

В палату по патентным спорам 29.11.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384339 в отношении части услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– лицо, подавшее возражение, является владельцем серии товарных знаков, сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, охраняемых в Российской Федерации

в отношении товаров 03, 05, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 34, 35, 36, 39, 42 и 43 классов МКТУ;

– серия товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, основана на словесном элементе «СЕМЬЯ», воплощенном различным образом как графически, так и словесно, являющегося сильным элементом знаков, определяющим их различительную способность;

– сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено подобием заложенных в них понятий и совпадения основного элемента «СЕМЬЯ»;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет хозяйственную деятельность, связанную с розничной торговлей и управляет сетью супермаркетов, а наибольшим сходством оспариваемый товарный знак обладает с товарными знаками по свидетельствам №266169, 300530, правовая охрана которым предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, относящихся, в том числе, к продвижению товаров, а также услуг 43 класса МКТУ «обеспечение продуктами, напитками», которые однородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Копии публикаций товарных знаков.
2. Распечатки из Интернета касающиеся деятельности лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №451147 недействительным в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 11.11.2013, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

– лицо, подавшее возражение ООО «Управляющая компания «ЭКС», обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с требованием прекратить ООО «Интервест» незаконное использование обозначения «7Я народная семья» сходного с его товарными знаками;

– судами при разрешении спора был проведен сравнительный анализ обозначений, в результате которого они были признаны не сходными до степени смешения за счет наличия значительного количества отличий;

– наличие в оспариваемом товарном знаке слова «НАРОДНАЯ» существенно отличает его от противопоставленных товарных знаков;

– сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление;

– понятие «народная семья» в русском языке отсутствует. Раз нет предмета, характеризуемого этим понятием, значит, у каждого потребителя возникают собственные ассоциации в отношении оспариваемого обозначения;

- в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации можно найти ряд товарных знаков разных правообладателей со словом семья: «Здоровая семья», «Моя семья», «Моя семья», «Молочная семья», зарегистрированных для услуг 35 и 42 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

3. Копия решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

4. Копия Постановления Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда.

5. Распечатки с сайтов kad.arbitr.ru.

6. Копия решения Федерального Арбитражного суда Северо-Западного округа.

7. Копии страниц с Интернет сайтов.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 11.11.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №384339.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты подачи заявки на регистрацию товарного знака (01.04.2008) по свидетельству №384339 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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 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 пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, 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 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.

Оспариваемый товарный знак «НАРОДНАЯ 7Я НАРОДНАЯ СЕМЬЯ» по свидетельству №384339 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита и цифры семь. Словесные элементы расположены в две строки.



Противопоставленный знак «» по свидетельству №300530 с приоритетом от 27.10.2004 является комбинированным, представляющим собой композицию из изобразительного элемента в виде стилизованного человечка, правая часть которого выполнена в виде цифры 7 и буквы «Я» и словесного элемента «СЕМЬЯ» выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании зеленого и желтого цветов. [1].



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №266169 является комбинированным, представляющим собой композицию из изобразительного элемента в виде стилизованного человечка, правая часть которого выполнена в виде цифры 7 и буквы «Я» и словесного элемента «СЕМЬЯ» выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании зеленого и желтого цветов. [2].



Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №242719 является комбинированным и представляет собой изображение человечка, правая сторона которого выполнена в виде цифры «7» и буквы «Я». Правовая охрана предоставлена в сочетании желтого и зеленого цветов. [3].



Противопоставленный товарный знак « » [4] по свидетельству №216000 является комбинированным и представляет собой изображение человечка, правая сторона которого выполнена в виде цифры «7» и буквы «Я». Правовая охрана предоставлена в сочетании желтого, белого и зеленого цветов.

Противопоставленные товарные знаки [1-4] принадлежат одному правообладателю - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭКС», г. Пермь.

Сравнительный анализ сравниваемых обозначений показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки различаются визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов.

Противопоставленные товарные знаки [1-4] являются комбинированными, в их состав входят оригинальные изобразительные элементы, выполненные яркими цветами, а оспариваемый товарный знак является словесным, выполненным в черно-белой гамме.

Визуально сравниваемые обозначения создают разное зрительное впечатление.

Фонетическое различие сравниваемых обозначений обусловлено наличием в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «НАРОДНАЯ», придающий ему отличные от противопоставленных товарных знаков звучание и смысловую окраску.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке, словесного элемента «НАРОДНАЯ», значительно увеличивает длину словесной части анализируемого товарного знака и обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению с

обычным словом «СЕМЬЯ». Следовательно, сходство сравниваемых товарных знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Семантически сравниваемые обозначения также имеют различия. Словесный элемент «НАРОДНЫЙ» это прилагательное от слова народ. Имеет значение: 1 Народная словесность, устное творчество. Русские народные песни. Народная перепись. Народное образование. Народный дух. 2. Принадлежащий народу, государственный. Народное достояние. Народное имущество. Народный доход. Народное хозяйство. 3. Общедоступный, для непривилегированных слоев населения (устар.). Народная чайная. Народная столовая. Народное гулянье.

Оспариваемый товарный знак имеет конструкцию существительное плюс прилагательное и воспринимается словосочетанием. С точки зрения семантики слова «НАРОДНАЯ» данное словосочетание может восприниматься как «простая, непривилегированная семья». Таким образом, данное словосочетание имеет иное значение, отличное от отдельно взятого слова «семья».

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Отсутствие сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-4] позволяет коллегии палаты по патентным спорам не анализировать перечень услуг на предмет установления их однородности.

Кроме того, палатой по патентным спорам при принятии решения были учтены следующие обстоятельства.

Несмотря на то, что в возражении оспаривается предоставление правовой охраны в отношении услуг 35 класса МКТУ, наличие самого по себе словесного элемента «СЕМЬЯ» не может служить основанием для вывода о принадлежности оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ лицу, подавшему возражение, поскольку существуют регистрации товарных знаков со словесным элементом «СЕМЬЯ» на имя разных лиц, например: по свидетельству №376322 «Здоровая Семья» (Закрытое акционерное общество Продовольственная компания «Русбелагро», услуги 35 класса МКТУ), по свидетельству №238486 «Экономная Семья» (ЗАО «Межрегиональная коммерческая компания», услуги 35, 36, 39, 41 и 42 классов МКТУ), по свидетельству №295082 «Моя Семья» (компания «СТОРБРЭНД ЛИМИТЕД», товары 03, 16 и услуги 41,

42 и 44 классов МКТУ), по свидетельству №352041 «Золотая Семья» (Измайлов Р.А., товары 29, 30, 31 и услуги 35 классов МКТУ), по свидетельству №341745 «Молочная Семья» (ООО «Торговый Дом ЛАНДГРАФ», товары 16, 29, 30, 31 и услуги 35, 36, 41, 43 и 44 классов МКТУ) и тд.

Вышеуказанное подтверждает возможность сосуществования товарных знаков, включающих словесный элемент «СЕМЬЯ».

Также коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание, что история сети «Народная 7Я семья» начинается с апреля 2004 года, когда был открыт первый универсам адресу: пр. Ветеранов, д.52. Сегодня сеть универсамов «Народная 7Я семья» - это более 300 универсамов в Северо-Западном регионе, свыше 500000 покупателей ежедневно, от 3500 до 6500 наименований товаров широкого потребления.

Исходя из вышеизложенного, за десять лет существования сеть магазинов «7Я НАРОДНАЯ СЕМЬЯ» стала узнаваемой, а сведения о смешении обозначений, маркирующих магазины лица, подавшего возражение, и правообладателя отсутствуют.

Кроме того, в 2010 году ООО «Управляющая компания «ЭКС» (лицо, подавшее возражение) в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области пыталось оспорить законность использования товарных знаков ООО «Интервест» (правообладатель) (по свидетельствам № 384339, №345046) и Судами при разрешении спора был проведен сравнительный анализ обозначений, в результате которого, был сделан вывод об отсутствии сходства до степени смешения, который основывался на наличие значительного количества визуальных отличий, в используемых правообладателем обозначениях, в частности шрифт и использование слова «народная». Несмотря на то, что данный спор касался других товарных знаков, суд высказался о том, что словесный элемент «НАРОДНАЯ» придает обозначению качественно иной уровень восприятия.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**отказать в удовлетворении возражения от 11.11.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №384339.**