

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, рассмотрела возражение, поступившее 05.02.2016, поданное ОАО Производственно-коммерческая фирма «Новосибхлеб», г.Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440277, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010714150 с приоритетом от 29.04.2010 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.06.2011 за №440277 на имя ЗАО «Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №440277 представляет собой словесное обозначение «СЕМЕЙНЫЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.02.2016, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №440277 произведена с нарушением требований пунктов 1 (3) и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что слово «СЕМЕЙНЫЙ», включенный в оспариваемый товарный знак, представляет собой характеристику товаров, указывающую на назначение товара и потребителя данной продукции.

Кроме того, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с рядом товарных знаков, ранее зарегистрированных в отношении товаров 30 класса МКТУ: «Семейный стандарт» по свидетельству №217975 [1], «Семейный ужин» по свидетельству №350801[2], «Семейный очаг» по свидетельству №382209 [3], «Семейный праздник» по свидетельству №255031 [4], «Семейный повар» по свидетельству №351778 [5].

Лицо, подавшее возражение, полагает, что сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками определяется полным вхождением элемента «СЕМЕЙНЫЙ» в вышеуказанные товарные знаки [1] – [5] при отсутствии графических элементов, поскольку выполнены стандартными шрифтовыми единицами, т.е. графический признак не является определяющим.

По мнению лица, подавшего возражение, «...различия в семантике в данном случае не должны учитываться, так как по своему смыслу обозначение «семейный» без дополнительных слов и элементов, в отношении товаров 30 класса МКТУ всегда является указанием на потребителя данной продукции, характеризует назначение товара, показывая, для кого он предназначен, а обозначение с таким смысловым значением не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака...».

В качестве обоснования своей заинтересованности лицо, подавшее возражение, указывает на обращение правообладателя оспариваемого товарного знака по факту использования лицом, подавшим возражение, в наименовании своей продукции слова «Семейный» (хлеб «Семейный» в нарезке). Кроме того, лицо, подавшее возражение, подало заявку на регистрацию товарного знака «Семейный круг» (заявка №2016701338).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 440277.

К возражению приложены сведения о товарном знаке по свидетельству №440277, материалы заявки №2016701338, этикетка для хлеба «Семейный круг».

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Доводы правообладателя сводятся к следующему:

- слово «СЕМЕЙНЫЙ», исходя из его семантики (имеющий семью, не одинокий; связанный с жизнью семьи, в семье; предназначенный для семьи; частный, внутренний, близкий, интимный, тоже, что семейственный (см. Толковый словарь русского языка Ефремовой Т.Ф.), требует рассуждения, домысливания, которые могут быть различными, что свидетельствует о том, что обозначение «СЕМЕЙНЫЙ» является охраноспособным и может выполнять основную функцию товарного знака – отличать товары (услуги) одного производителя от товаров (услуг) другого;

- на базе российского свидетельства о регистрации товарного знака «СЕМЕЙНЫЙ» была подана международная заявка №1120610, при этом охрана испрашивалась в нескольких странах и ни в одной из них не была отклонена по абсолютным основаниям;

- регистрация оспариваемого товарного знака не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку противопоставленные товарные знаки, представляющие собой словосочетания, образованные комбинацией существительного и прилагательного, правообладателями которых являются разные лица, не образуют серию знаков, объединенных единым словесным элементом, и не являются сходными с товарным знаком «СЕМЕЙНЫЙ» по всем признакам сходства;

- правообладатель оспариваемого товарного знака занимает лидирующее положение на российском рынке по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, и за время существования предприятия (с 1956 года) выпускаемая им продукция неоднократно награждалась медалями и почетными грамотами.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить в полном объеме правовую охрану товарного знака по свидетельству №440277.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выдержки из словарей С.И. Ожегова «Словарь русского языка» под ред. Н.Ю. Шведовой, М., Русский язык», 1988; «Большой толковый словарь русского языка», С-П., «Норинт», 2000; <http://www.efremova.info/word/semja.html#.V43rLNSLRkg>; <http://www.efremova.info/word/semeynyi.html#.V43rLNSLRkg> [6];

- выдержки из изданий «Введение в интеллектуальную собственность», ВОИС,

1998, «Парижская конвенция по охране промышленной собственности, ВОИС, 1995 [7];

- сведения из базы данных ROMARIN о международной регистрации №1120610 «СЕМЕЙНАЯ» [8];

- сведения о товарных знаках по свидетельствам №№217975, 350801, 382209, 351778, 255031, 177912, 381364, 519110 [9];

- сведения о реализуемой продукции ЗАО БКК «Коломенский» [10];

- сведения о наградах [11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (29.04.2010) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 440277 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса и пунктом (2.3.2.3) Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом 2 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, 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) настоящего подпункта.

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

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, в частности, если правовая охрана была предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №440277 представляет собой словесное обозначение «СЕМЕЙНЫЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ словарно-справочных источников информации, в том числе представленных правообладателем [6], свидетельствует о том, что слово «СЕМЕЙНЫЙ» имеет следующие значения: имеющий семью, не одинокий; относящийся к семье, связанный с жизнью в семье; предназначенный для семьи; рассчитанный на семью; относящийся только к данному коллективу или данным лицам; частный, внутренний, интимный.

Следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации.

В данном случае слово «семейный» может вызывать в сознании потребителя неоднозначные ассоциации, связанные с неопределенностью самого понятия «семья»

(группа живущих вместе родственников; единство, объединение людей, сплоченных общими интересами; группа животных, птиц, а также обособленная группа некоторых животных или растений одного вида), Кроме того, товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, предназначены для широкого круга потребителей, а не только для людей, связанных семейными узами.

Таким образом, слово «СЕМЕЙНЫЙ» обладает оригинальностью и может только через ассоциации, дополнительные рассуждения и домысливания характеризовать товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Вышеуказанное свидетельствует об отсутствии убедительных оснований для признания слова «СЕМЕЙНЫЙ» описательным элементом, указывающим на назначение товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Следует отметить, что лицо, подавшее возражение, не представило никаких сведений об использовании слова «СЕМЕЙНЫЙ» другими производителями в качестве характеристики товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что свидетельствует о том, что слово «СЕМЕЙНЫЙ» не относится к обозначениям, необходимость использования которых в хозяйственном обороте может возникнуть у любого лица, производящего такие товары.

В отношении соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

В качестве основания для подачи возражения по пункту 6 статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение, указано на сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака «СЕМЕЙНЫЙ» по свидетельству №440277 с товарными знаками «Семейный стандарт» по свидетельству №217975 [1], «Семейный ужин» по свидетельству №350801[2], «Семейный очаг» по свидетельству №382209 [3], «Семейный праздник» по свидетельству №255031 [4], «Семейный повар» по свидетельству №351778 [5], правообладателями которых являются различные лица, к которым лицо, подавшее возражение, не имеет никакого

отношения.

Необходимо отметить, что положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса направлены на урегулирование столкновения интересов обладателей исключительных прав на товарные знаки при возникновении возможности их смешения. В рассматриваемом случае правообладатели противопоставленных товарных знаков [1] – [5] не поставили под сомнение правомерность регистрации №440277, что позволяет прийти к выводу о том, что они не видят угрозы нарушения своих исключительных прав.

В связи с тем, что лицо, подавшее возражение, не является правообладателем противопоставленных знаков [1] – [5], оно не является тем лицом, чьи права и законные интересы нарушены предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку в силу наличия вышеуказанных регистраций, т.е. заинтересованным лицом.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в данном случае не требуется.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440277 как произведенного в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно подано незаинтересованным лицом.

В силу указанного можно сделать вывод о том, что материалы возражения не подтверждают доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №440277 требованиям пунктов 1(3) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.02.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 440277.