

**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 19.10.2017, поданное компанией «ФэмилиМарт Ко., Лтд.», Токио, Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015716828 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2015716828, поданной 04.06.2015, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, услуг 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «синий, зеленый, белый».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



**FamilyMart**

, словесный элемент которого «FamilyMart» выполнен буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом в одну строку, над и под которым расположены прямоугольники разной высоты.


Решение Роспатента от 22.06.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015716828 в отношении товаров 04, 09, 10, 13, 15, 16, 34 и услуг 40, 41, 43 классов МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10 (части), 11, 12, 13 (части),


14, 16 (части), 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 36, 37, 39, 42, 43 (части), 45 классов МКТУ, указанных в перечне, поскольку заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения:

- с товарным знаком **Family** [2] по свидетельству № 214742, приоритет от 10.09.1998 (срок действия регистрации товарного знака продлен до 10.09.2018), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ЗАО ПО "ОБОРОНХИМ", 123098, Москва, ул. Маршала Новикова, д. 2, корп. 1, кв. 135, в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ;

- с товарными знаками:  [3] по свидетельству № 242773, приоритет от 20.03.2001 (срок действия исключительного права на товарный знак

продлен до 20.03.2021),  [4] по свидетельству № 502604, приоритет от 06.12.2011, правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: Кононовича Александра Григорьевича, 117437, Москва, ул. Акад. Арцимовича, д. 11, кв. 88, в отношении однородных товаров 01, 02, 05, 06, 08, 11, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32 (однородных также заявленным товарам 33 класса МКТУ), услуг 36, 37, 39, 42, 43 (части), 45 классов МКТУ;



- с товарным знаком  [5] по свидетельству № 249443, приоритет от 21.05.2002 (срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 21.05.2022), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Закрытого акционерного общества "Торговый Дом Швейных Машин", 125080, Москва, Ленинградское шоссе, д. 3, стр. 1, в отношении однородных товаров 07, 23, 26 классов МКТУ;

- с товарным знаком **FAMILY** [6] по свидетельству № 363744, приоритет от 03.10.2007, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Открытого

акционерного общества "Вымпел-Коммуникации", 127083, Москва, ул.8-Марта, 10, стр.14, в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ;

# Family

- с товарным знаком [7] по свидетельству № 480793, приоритет от 19.07.2011, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью "Дженерал Моторз СНГ", 123317, Москва, ул. Тестовская, 10, в отношении однородных товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ;

# Familia

- с товарными знаками [8] по свидетельству № 529436,



приоритет от 16.01.2014, [9] по свидетельству № 541898,



приоритет от 16.01.2014, [10] по свидетельству № 541899,

приоритет от 16.01.2014, правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: Хаят Кимя Санайи Аноним Ширкети, Махир Из Джад. № 25 Алтунизаде, Юскюдар, Стамбул, Турция, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;



- со знаком [11] по международной регистрации № 596600, конвенционный приоритет от 18.08.1992 (срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 22.12.2022), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: BIO-FAMILIA AG 141, Brünigstrasse, CH-6072 SACHSELN (CH) в отношении однородной части товаров 05, 30, 32 классов МКТУ;



- со знаком [12] по международной регистрации № 1088413, приоритет от 08.04.2011, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя:

HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Mahir İz Caddesi No:25 Altunizade Üsküdar, İstanbul (TR) в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ;

- со знаком «**Family**» [13] по международной регистрации № 1148610, приоритет от 25.06.2012, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. No. 2258 Chengbei Rd., Jiading District Shanghai (CN) в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ;



- со знаком [14] по международной регистрации № 1151158, приоритет от 16.01.2013, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: JUST MASTER ACTIVITIES S.R.L. B-dul Timisoara nr.92, sector 6 Bucharest (RO) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- поскольку словесный элемент «Family» в переводе на русский язык может означать: «семья, семейство» (см. электронный словарь: <http://woordhunt.ru/>), экспертиза пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 13 класса МКТУ «огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; боеприпасы для огнестрельного оружия; порох черный; порох; танки» требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как противоречащего общественным интересам;

- экспертизой также отмечено, что логическое ударение в заявленном обозначении [1] падает на словесный элемент «Family», поскольку второй словесный элемент «Mart» в переводе на русский язык означает: «рынок, торговый зал» (см. электронные словари: <http://woordhunt.ru/>; <http://dic.your-english.ru/>).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 19.10.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.06.2017.

Доводы возражения, поступившего 19.10.2017, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] и товарные знаки [3,4,11] не сходны по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства;

- заявленное обозначение [1] представляет собой словосочетание, составленное из двух слов английского языка, выполненное в латинице, произносящееся как [фэ-ми-

ли-март] (4 слога, 10 звуков, ударение падает на последний слог). Противопоставленные товарные знаки [3,4] содержат значимое слово английского языка, состоящее из трех слогов и шести звуков и произносящееся как «фэ-ми-ли». Противопоставленный знак [11] включает один словесный элемент «FAMILIA» [фа-ми-лиа] (3 слога, 7 звуков, ударение падает на первый слог). Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [3,4,11] имеют различный звуковой состав;

- заявленное обозначение [1] является комбинированным, словесный элемент «FamilyMart» выполнен оригинальным шрифтом латинского алфавита, первая и седьмая буквы — прописные. Над словесным элементом «FamilyMart» расположен прямоугольник, а под словесным элементом расположен прямоугольник меньшей высоты. Противопоставленные товарные знаки [3,4] - комбинированные обозначения, включающие изобразительный элемент, при этом словесный элемент «FAMILY» противопоставленных товарных знаков [3,4] выполнен заглавными буквами утолщенным стилизованным шрифтом белого цвета в крапинку. Словесный элемент «FAMILIA» противопоставленного знака [11] выполнен стилизованным шрифтом латинского алфавита контрастным цветом на фоне прямоугольника со скругленными углами. Справа от словесного элемента «FAMILIA» знака [11] расположен изобразительный элемент в виде яблока. Изложенное обуславливает визуальные различия сравниваемых обозначений [1] и [3,4,11];

- элемент «Family» в заявленном обозначении [1] выступает в роли имени прилагательного и определения к элементу «Mart», а противопоставленные товарные знаки [3,4] представляют собой имя существительное, которое может переводиться, например, как «содружество» или «коллектив». Противопоставленный знак [11] включает элемент «FAMILIA», который имеет перевод с испанского языка на русский язык - семейство. Логическое ударение в словосочетании «FamilyMart» заявленного обозначения [1] падает на имя существительное «Mart», а элемент «Family» является зависимым словом и дает качественную характеристику имени существительного. Таким образом, семантические ассоциации, порождаемые сравниваемыми обозначениями [1] и [3,4,11], в целом, будут различны;

- заявителю принадлежит исключительное право на товарные знаки по свидетельствам №№ 338141, 338140, 338142, словесная часть которых состоит из

элемента «FamilyMart», занимающего доминирующее положение. Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 19.10.2017, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] также в отношении всех товаров 29, 30, 32 классов МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения была приобщена распечатка с сайта <http://www1.fips.ru/wps/portal/> в отношении товарных знаков, содержащих словесный элемент «Family».

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 19.10.2017, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (04.06.2015) заявки № 2015716828 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



**FamilyMart**

[1] является комбинированным. Словесный элемент «FamilyMart» выполнен буквами латинского алфавита в одну строку, буквы «F» и «M» выполнены заглавными, остальные - строчные. Вверху и внизу от элемента «FamilyMart» расположены прямоугольники разных размеров: наиболее крупный – в верхней части, маленьких размеров – в нижней части. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, услуг 36, 37,

38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «синий, зеленый, белый».

Наиболее значимым элементом заявленного обозначения [1] является словесный элемент «Family», занимающий доминирующее положение и в первую очередь запоминающийся потребителем. Словесный элемент «Mart» расположен после словесного элемента «Family», выделен посредством написания буквы «M» заглавной и в наименьшей степени обращает на себя внимание потребителя при восприятии заявленного обозначения [1]. Таким образом, индивидуализация заявленных товаров и услуг будет происходить по словесному элементу «Family».

Согласно возражению решение Роспатента оспаривается заявителем только в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» в части противоречия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В связи с этим, коллегия отмечает следующее. В отношении указанных товаров и услуг в заключении по результатам экспертизы противопоставлены товарные знаки [4,11].



Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству № 502604 (приоритет от 06.12.2011) является комбинированным, словесный элемент «FAMILY» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета в крапинку на фоне прямоугольника темного цвета. Правовая охрана товарного знака [4] действует, в том числе в отношении товаров 29, 30, 32, услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне.



Противопоставленный знак [11] по международной регистрации № 596600, конвенционный приоритет от 18.08.1992 (срок действия исключительного права на знак продлен до 22.12.2022) является комбинированным, словесный элемент «familia» выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита на фоне прямоугольника темного цвета со скругленными углами. Справа от словесного элемента «familia» расположен изобразительный элемент в виде яблока. Правовая охрана предоставлена знаку [11] на территории



Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [3,4] показал звуковое тождество словесных элементов «Family» / «FAMILY» и звуковое сходство словесных элементов «Family» [1] / «familia» [11], обусловленное тождеством всех согласных звуков, совпадением гласных звуков «-a-i-» [1] / «-a-i-» [11] и близостью звучания гласных звуков «-у» [1] / «-ia» [11], расположенных в одинаковой последовательности.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [3,4,11], показал подобие заложенных в обозначениях идей, обусловленное значением доминирующих элементов «Family» / «FAMILY» / «familia». Словесный элемент «Family» [1,3,4] в переводе с английского языка на русский язык означает: семья, семейство, семейка, фамилия. Словесный элемент «familia» [11] в переводе с испанского языка на русский язык означает: семья, семейство, фамилия (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru>). Изложенное обуславливает сходство сравниваемых обозначений [1] и [3,4,11] по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [3,4,11] показал, что они оказывают близкое зрительное впечатление, обусловленное использованием при написании словесных элементов «Family» / «FAMILY» / «familia» букв латинского алфавита.

Ввиду сходства словесных элементов «Family» / «FAMILY» / «familia» по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [3,4,11] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 29, 30, 32 классов МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые» идентичны соответствующим товарам 29 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [4]. Остальные заявленные товары 29 класса МКТУ являются видовыми понятиями по отношению к вышеперечисленным родовым понятиям, указанным в перечне товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4], при этом они имеют общее назначение (для употребления в пищу, для повседневного питания), круг потребителей, то есть совместно встречаются в гражданском обороте и, следовательно, являются однородными.

Заявленные товары 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; лед» идентичны соответствующим товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [4]. Остальные заявленные товары 30 класса МКТУ являются видовыми понятиями по отношению к вышеперечисленным родовым понятиям, указанным в перечне товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4], при этом они имеют общее назначение (для употребления в пищу), круг потребителей, то есть совместно встречаются в гражданском обороте и, следовательно, являются однородными.

Заявленные товары 30 класса МКТУ «зерновые продукты» и товары 30 класса МКТУ «зерновые завтраки (мюсли), мюсли - снэки» противопоставленного знака [11] имеют общее назначение (для употребления в пищу, преимущественно на завтрак), круг потребителей (любители зерновых продуктов, снэков), продаются на одинаковых прилавках (бакалея) в магазинах, то есть совместно встречаются в гражданском обороте и, следовательно, являются однородными.

Заявленный товар 32 класса МКТУ «пиво» идентичен соответствующему товару 32 класса МКТУ, указанному в перечне противопоставленного товарного знака [4]. Заявленный товар 32 класса МКТУ «экстракты хмеля для изготовления пива» участвует в производстве пива, которое указано отдельной позицией в качестве товара

32 класса МКТУ в перечне противопоставленного знака [4] и, следовательно, признается однородным. Остальные товары 32 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и товары 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки для спортсменов и спортсменок» противопоставленного знака [11] однородны, поскольку относятся к одному видовому понятию «безалкогольные напитки», имеют общее назначение (для питья, утоления жажды), условия сбыта (прилавки безалкогольной продукции), один и тот же круг потребителей.

Заявленная услуга 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» идентична соответствующей услуге 43 класса МКТУ, указанной в перечне противопоставленного товарного знака [4].


Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 29, 30, 32 классов МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» одному лицу. Однородность сравниваемых товаров и услуг заявителем в материалах возражения не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [4;11] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» заявленного перечня.

Исключительное право заявителя на товарный знак по свидетельству № 338141



**FamilyMart**

() в отношении услуг 35 класса МКТУ не опровергает вышеизложенные выводы коллегии ввиду наличия сходства сравниваемых обозначений [1] и [4;11], а также однородности товаров 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками», для маркировки которых они предназначены. Товарные знаки заявителя по свидетельствам №№

**FamilyMart**), 338142 ( **FAMILYMART**) в отношении услуг 35 класса МКТУ прекратили правовую охрану в связи с истечением срока действия

исключительного права (дата прекращения правовой охраны 26.09.2016, см. сайт ФИПС <http://www1.fips.ru/>).

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.10.2017, оставить в силе решение Роспатента от 22.06.2017.**