

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 08.11.2017, поданное компанией ФэмилиМарт Ко., Лтд., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.07.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015716820, при этом установлено следующее.

Обозначение **FamilyMart** по заявке №2015716820 подано на регистрацию товарного знака 04.06.2015 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 и услуг 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 13.07.2017 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 04, 09, 10 (части), 13 (части), 15, 16 (части), 34 и услуг 40, 41 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 01, 02, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 42, 45 классов и остальной части товаров 10, 13, 16 классов МКТУ, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «Family» по свидетельству №214742 [1], зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ;

- с товарными знаками «FAMILY» по свидетельствам №№ 242773 [2], 502604 [3], зарегистрированными с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг 01, 02, 05, 06, 08, 11, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32 (однородных также товарам 33 класса), 36, 37, 39, 42, 45 классов МКТУ;

- с товарным знаком «Family» по свидетельству №249443 [4], зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 07, 23, 26 классов МКТУ;

- с товарным знаком «Family» по свидетельству №363744 [5], зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Family» по свидетельству №480793 [6], зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ;

- с товарными знаками «Família» по свидетельствам №529436 [7], 541898 [8], зарегистрированными с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;

- со знаком «Família» по международной регистрации №596600 [9], зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 05, 30, 32 классов МКТУ;

- со знаком «Família» по международной регистрации №1088413 [10], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ;

- со знаком «Família» по международной регистрации №1148610 [11], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ;

- со знаком «Familia» по международной регистрации №1151158 [12], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что в силу своего семантического значения (семья, семейство) заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 13 класса МКТУ (огнестрельное оружие, боеприпасы и снаряды, взрывчатые вещества, боеприпасы для огнестрельного оружия, порох черный, порох, танки) как противоречащее общественным интересам на основании положений пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков основано на фонетическом сходстве его словесного элемента «Family», на которое падает логическое ударение, притом что второй словесный элемент «Mart» в переводе на русский язык означает «рынок», «торговый центр».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от

13.07.2017, полагая, что товарный знак



по свидетельству

№502604 [3] и знак



по международной регистрации №596600 [9]

не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку имеют различия по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства.

По мнению заявителя, фонетические различия между знаками обусловлены различным звуковым составом входящих в них словесных элементов, визуальные различия в сравниваемых обозначениях обусловлены использованием различных шрифтов и характера букв (заглавные и строчные), а также дополнительного изобразительного элемента в виде яблока в противопоставленном знаке [9], что будет порождать в сознании потребителя различные визуальные образы. Семантические различия обусловлены тем обстоятельством, что с учетом

различного словесного состава словесные элементы сравниваемых знаков имеют различные переводы на русский язык и, соответственно, будут порождать в сознании потребителя различные семантические ассоциации.

Кроме того, заявитель отмечает, что он является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№338141, 338140, 338142, словесная часть которых состоит из элемента «FamilyMart», занимающего доминирующее положение в знаках. Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ и сосуществуют с большим количеством товарных знаков, включающих элемент «Family».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015716820 и зарегистрировать товарный знак также в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

К возражению приложена распечатка с сайта <http://www1.fips.ru/wps/portal/> в отношении товарных знаков, содержащих словесный элемент «Family».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (04.06.2015) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

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 (14.4.2.2) 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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).

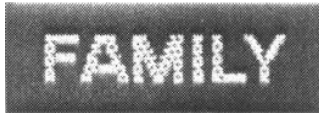
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словесное обозначение **FamilyMart**, содержащее словесные элементы «Family» и «Mart», написанные слитно шрифтом, близким к стандартному, строчными и заглавными буквами латинского алфавита.

Наиболее значимым элементом заявленного обозначения 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. 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 в части противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении указанных товаров в заключении по результатам экспертизы



противопоставлены товарные знак



[3] и знак по международной регистрации №596600 [9].



Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 502604 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 действует, в том числе, в отношении товаров 29, 30, 32, классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Противопоставленный знак [9] 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 на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения и противопоставленных знаков [3], [9] показал звуковое тождество словесных элементов «Family» / «FAMILY» и звуковое сходство словесных элементов «Family» / «familia», обусловленное тождеством всех согласных звуков, совпадением гласных звуков «-a-i-» / «-a-i-» и близостью звучания гласных звуков «-у» / «-ia», расположенных в одинаковой последовательности.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения и противопоставленных знаков [3], [9], показал подобие заложенных в обозначениях идей, обусловленное значением доминирующих элементов «Family» / «FAMILY» / «familia». Словесный элемент «Family» в переводе с английского языка на русский язык означает: семья, семейство, семейка, фамилия. Словесный элемент «familia» в переводе с испанского языка на русский язык означает: семья, семейство, фамилия (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru>). Изложенное обуславливает вывод о сходстве словесных элементов сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков [3], [9] показал, что они производят 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 и противопоставленные знаки [3], [9] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 29, 30, 32 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Часть заявленных товаров 29 класса МКТУ идентична соответствующим товарам 29 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [3]. Остальные товары 29 класса МКТУ, включенные в перечень заявленного обозначения, являются видовыми понятиями по отношению к родовым понятиям, указанным в перечне товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3], 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.

Часть заявленных товаров 30 класса МКТУ идентична соответствующим товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [3]. Остальные товары 30 класса МКТУ, включенные в перечень заявленного обозначения, являются видовыми понятиями по отношению к родовым понятиям, указанным в перечне товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3], 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 закуски» противопоставленного знака [9] имеют общее назначение (для употребления в пищу, преимущественно на завтрак), круг потребителей (любители зерновых продуктов), 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 [3]. 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 [3] и, следовательно, признается однородным. Остальные товары 32 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки для спортсменов и спортсменок» противопоставленного знака [9] 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.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 29, 30, 32 классов МКТУ одному лицу. Однородность указанных товаров заявителем в возражении не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [3], [9] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Ссылка заявителя на то, что он обладает исключительным правом на товарный знак по свидетельству № 338141 в отношении услуг 35 класса МКТУ не опровергает вышеизложенные выводы коллегии ввиду наличия сходства сравниваемых обозначений, а также однородности товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены. Товарные знаки заявителя по свидетельствам №№ 338140, 338142 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 в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.11.2017, и оставить в силе решение Роспатента от 13.07.2017.