

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии 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 21.12.2018, поданное ИП Печерских Н.Н., г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2017732620, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2017732620, поданной 10.08.2017, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , представляющее собой прямоугольник, на фоне которого один под другим выполнены словесные элементы «FAMILY» и «OUTLET». Слева от слова «FAMILY» расположено стилизованное изображение пакета с контурами людей.

Роспатентом 21.08.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение  сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ со следующими товарными знаками:

- «FAMILY care» по международной регистрации №1151158 с приоритетом от 14.03.2013, зарегистрированным на имя JUST MASTER ACTIVITIES S.R.L., Bucharest;

- серией товарных знаков «FAMILIA», «ФАМИЛИЯ» по свидетельствам №№273592, 358973, 358641, 379310, 543832, 544374, 584895, ранее зарегистрированных на имя Фамилия Трейдинг, общество с ограниченной ответственностью, Люксембург.

Также экспертизой указано, что словесный элемент «OUTLET» - англ., магазин, торговая точка, торговое предприятие (см. <https://www.multitran.ru>) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой видовое наименование предприятия и не обладает различительной способностью.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.12.2018, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак «FAMILY care» по международной регистрации №1151158 являются несходными до степени смешения, поскольку имеют следующие отличия:

а) фонетические различия, связаны с разным количеством букв, слов, звуков, отсутствием вхождения одного обозначения в другое,

б) графические отличия, обусловлены наличием разных изобразительных элементов, разным расположением элементов относительно друг друга, разным видом шрифтов;

в) смысловые различия, заключаются в том, что словесный элемент «FAMILY» заявленного обозначения в совокупности с элементом «OUTLET» вызывают ассоциации (магазин, семья), а элементы «FAMILY care» означают «семья, уход»;

- не все услуги 35 класса МКТУ сравниваемых обозначений однородны, при этом фактические сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака различны;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки со словесными элементами «FAMILIA», «ФАМИЛИЯ» по свидетельствам №№ 273592, 358973, 358641, 379310, 543832, 544374, 584895 являются несходными до степени смешения, поскольку сопоставляемые словесные элементы имеют следующие отличия:

а) фонетические различия, связаны с разным количеством букв, слов, звуков, ударений, отсутствием вхождения одного обозначения в другое,

б) графические отличиям, обусловлены разной площадью от общего размера обозначения, разным расположением элементов относительно друг друга, разным видом шрифтов;

в) смысловые различия, заключающиеся в том, что словесный элемент «FAMILY» заявленного обозначения в совокупности с элементом «OUTLET» вызывают ассоциации (магазин, семья), а слово «ФАМАЛИЯ» происходит от латинского слова «familia» - наследственное родовое имя, указывающее на принадлежность к одному роду;

- сопоставляемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, за счет существенных различий в изобразительных элементах товарных знаков (различна внешняя форма, смысл, сочетание), а также различного композиционного построения элементов обозначений относительно друг друга и их стилового исполнения;

- в силу изложенного, отсутствует сходство между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками;

- вышеуказанное подтверждается данными проведенного социологического опроса, согласно которому большинство респондентов считают сопоставляемые обозначения не сходными, а магазины сети «ФЭМИЛИ» и «ФАМИЛИЯ», принадлежащими одной группе компаний;

- отсутствие сходства сравниваемых обозначений подтверждается решением Роспатента от 30.10.2018 об отказе в удовлетворении возражения против



предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №638798.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017732620.

К возражению приложены следующие материалы:

- решение Роспатента об отказе в регистрации от 21.08.2018 (1);
- заключение коллегии к решению Роспатента от 30.10.2018 (2);
- аналитический отчет Центра общественного мнения (3).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.08.2017) поступления заявки №2017732620 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса 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 абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2017732620 является комбинированным , представляет собой прямоугольник, на фоне которого один под другим выполнены словесные элементы «FAMILY» и «OUTLET». Слева от слова «FAMILY» расположено стилизованное изображение пакета с контурами людей.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в желтом, черном, красном, зеленом, белом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение

бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе оптовая и розничная продажа товаров; производство программ телемагазинов;

производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги ррс; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе оптовая и розничная продажа товаров;

услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

Словесный элемент «OUTLET» - англ., магазин, торговая точка, торговое предприятие (см. <https://www.multitrans.ru>) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой видовое наименование предприятия и не обладает различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, основными элементами заявленного обозначения являются слово «FAMILY» и стилизованное изображение пакета с контурами людей.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1151185 представляет собой комбинированное обозначение , содержащее словесный элемент «FAMILY», выполненный заглавными буквами латинского алфавита на фоне геометрической фигуры, и расположенный под ним словесный элемент «care», написанный более мелким латинским шрифтом и подчеркнутый дугой.

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «advertising; business management; business administration; office functions/реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №273592 представляет



собой комбинированное обозначение «  », включающее слово «ФАМИЛИЯ», выполненное заглавными буквами русского алфавита и расположенное по дуге окружности над изображением силуэтов мужчины, женщины и ребенка. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе через магазины, услуги магазинов, в том числе реализация товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №358973 представляет

с собой комбинированное обозначение «», состоящее из расположенных внутри прямоугольника стилизованных изображений человечков и слова «ФАМИЛИЯ», под которым размещено словосочетание «Универмаги распродаж», выполненное буквами небольшого размера. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц) в том числе через оптовые торговые предприятия, через магазины, в том числе Интернет-магазины; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №358641 представляет

с собой комбинированное обозначение «», включающее в свой состав стилизованное изображение человечков и слова «ФАМИЛИЯ», над которым размещено словосочетание «Универмаги распродаж», выполненное буквами небольшого размера. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе через оптовые торговые предприятия, через магазины, в том числе Интернет-магазины; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №379310 представляет собой слово «ФАМИЛИЯ», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе через оптовые торговые предприятия, через магазины, в том числе через Интернет-магазины; представление товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №543832 представляет

с собой комбинированное обозначение «», состоящее из словесного

элемента «familia», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, под которым расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения человечков. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров, услуги по развозной продаже товаров, услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №544374 представляет



собой комбинированное обозначение «», содержащее прямоугольник фиолетового цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «familia», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров, услуги по развозной продаже товаров, услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №584895 представляет



собой комбинированное обозначение «», содержащее вытянутый по горизонтали прямоугольник фиолетового цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «familia», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом и чуть ниже размещено словосочетание «Бренды, свободные цены!», выполненное буквами небольшого размера. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги

розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов и/или Интернет-сайтов».

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, приведенные в перечне заявленного обозначения, и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «реклама; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; макетирование рекламы; маркетинг; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе оптовая и розничная продажа товаров; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги PPS; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей

товарами], в том числе оптовая и розничная продажа товаров, посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации» однородны услугам 35 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленных регистраций, поскольку они относятся к одной родовой группе (продвижение товаров различными способами, то есть посредством сети Интернет, рекламы, медиасредств, почтовых отправок, телемагазинов), имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

Остальные заявленные услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; анализ себестоимости; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими

или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; прокат фотокопировального оборудования; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая» не являются однородными услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленных регистраций, поскольку относятся к услугам разного вида (например, «управление коммерческими предприятиями» и «реализация товаров»), имеют разное назначение, круг потребителей.

В результате сравнительного анализа заявленного товарного знака и противопоставленных товарных знаков на тождество и сходство установлено следующее.

Заявленное обозначение  и противопоставленный знак  являются фонетически и семантически сходными, поскольку содержат в своем

составе доминирующий словесный элемент «FAMILY» (в переводе с английского языка означает «семья», см. Яндекс.Словари).

При этом визуальные отличия, а также присутствие в знаках слабых и неохраняемых элементов «OUTLET» (магазин, торговая точка) и «care» (уход), выполненных более мелким шрифтом, не является определяющим при установлении сходства обозначений в целом.

Заявленное обозначение со словесным элементом «FAMILY» и противопоставленные товарные знаки со словесными элементами «familia», «ФАМИЛИЯ» действительно имеют отличия по фонетическому фактору сходства обозначений, поскольку состоят из разного количества слогов, букв и звуков, имеют разный состав согласных и гласных звуков.

Также имеет место визуальное различие словесных элементов заявленного обозначения, выполненного в латинице, и противопоставленных товарных знаков по

свидетельствам №№ 273592  , 358973  , 358641

 , 379310 ФАМИЛИЯ, написанных буквами русского алфавита.

Кроме того вышеуказанные противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№358973, 358641, 273592, содержащие в своем составе словесный элемент «ФАМИЛИЯ» (наследуемое семейное наименование, прибавляемое к личному имени [см. С.И.Ожегов и н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», М, «АЗЪ», 1993, с.879]), а словесный элемент «FAMILY» означает «семья», что определяет их смысловое отличие.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные

знаки по свидетельствам №№ 273592  , 358973  ,

358641  , 379310 ФАМИЛИЯ в целом не являются сходными.

Вместе с тем, с точки зрения семантики словесный элемент «FAMILY» (как указано выше, в переводе с английского языка означает «семья»), и слово «familia», входящий в состав противопоставленных товарных знаков по свидетельствам

№№584895  , 543832  , 544374  , в переводе с английского языка на русский язык также имеющее значение «семья, семейство, семейный». Следовательно, указанные сопоставляемые обозначения сходны по смысловому признаку.

С точки зрения зрительного восприятия сравниваемые обозначения выполнены в латинице, что сближает их визуально.

Кроме того, в заявленном обозначении  присутствует изображение контуров людей, которое порождает сходные ассоциации с изображениями

 человечков в знаке  , что усиливает их сходство.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№584895, 543832, 544374 следует признать сходными.

С учетом вышеизложенного, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, признаны коллегией правомерным.

Представленное заявителем заключение коллегии к решению Роспатента от 30.10.2018 (2) не может быть принято во внимание, так как относится к иному обозначению.

Аналитический отчет Центра общественного мнения (3) также не может быть положен в основу вывода о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений, поскольку проведен позже даты подачи заявки только в одном городе среди 500 человек без применения законодательно установленных критериев охраноспособности средств индивидуализации.

Что же касается просьбы представителя заявителя о переносе заседания



коллегии, в связи с наличием судебного спора по товарному знаку по свидетельству №638798, то в удовлетворении данной просьбы было отказано ввиду того, то судебное разбирательство касается другого средства индивидуализации.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.12.2018, оставить в силе решение Роспатента от 21.08.2018.**