


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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.08.2018, поданное ООО «Фэмилиа Трэйдинг», Люксембург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №638798, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2017717034 с приоритетом от 28.04.2017 зарегистрирован 12.12.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №638798 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Печерских Н.Н., Новосибирская область, г.Новосибирск (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.08.2018 поступило возражение, в котором лицо, его подавшее, указывает на то, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №638798 предоставлена в нарушение требований пунктов 3, 6, 8, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№584895, 543832, 544374, 379310, 358973, 358641, 273592, принадлежащими лицу, подавшему возражение, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что оспариваемый товарный знак способен привести к смешению с серией вышеуказанных товарных знаков, в результате чего у потребителя может создаться впечатление об оказании услуг одной компанией, а именно, лицом, подавшим возражение;

- ООО «Фэмилия Трэйдинг» использует товарные знаки «ФАМИЛИЯ» и «familia» в качестве средства индивидуализации услуг 35 класса МКТУ по продаже товаров по сниженным ценам, в связи с чем оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации являются однородными услугам 35 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленных товарных знаков, поскольку они принадлежат к одним и тем же видам деятельности (связаны с продажей и продвижением товаров), имеют одинаковое назначение (сбыт и стимулирование сбыта товаров), одинаковый способ оказания услуг (продажа товаров через магазины, оптовые и розничные торговые предприятия, Интернет- или телемагазины);

- сравниваемые обозначения являются фонетически сходными, что обусловлено фонетическим вхождением оспариваемого знака или его большей части в противопоставленные знаки;

- по визуальному признаку сходства оспариваемый товарный знак сходен больше всего с противопоставленными знаками по свидетельствам №№379310, 273592, 358973, 358641 ввиду выполнения словесных элементов буквами русского алфавита, сходства используемых шрифтов, выполнения слов заглавными буквами, аналогичного расположения букв в словах по отношению друг к другу, совпадения первых букв «Ф» в словах и наличия тождественных частей «-мили-»;

- словесный элемент «ФЭМИЛИ» рассматриваемого товарного знака не имеет смыслового значения, тем не менее, очевидно, что оно образовано путем транслитерации английского слова «family», которое в переводе на русский язык означает «семья, семейство, род, дети, раса, племя»;

- таким образом, сравниваемые товарные знаки являются семантически сходными, поскольку в них заложена одна и та же идея, связанная с понятием «семья», которая усиливается за счет присутствия в противопоставленных знаках графических элементов в виде фигурок, изображающих членов семьи;

- высокая степень сходства сравниваемых знаков свидетельствует о высокой вероятности смешения данных обозначений потребителями в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- приложенные к возражению документы, свидетельствуют об известности потребителям в Российской Федерации сети магазинов «Familia», используемых в отношении услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- словесный элемент оспариваемого товарного знака «Фэмили» сходен до степени смешения с частью фирменного наименования компании ООО «Фэмилия Трэйдинг», зарегистрированной в Великом Герцогстве Люксембург 05.08.2013, осуществляющей деятельность на территории Российской Федерации по продаже товаров через сеть магазинов «FAMILIA»/«ФАМИЛИЯ» посредством контролируемого лица ООО «Максима Групп»;

- в дополнение к вышесказанному лицо, подавшее возражение, ссылается на судебные решения и решение Роспатента, в которых товарные знаки, содержащие словесный элемент «ФЭМИЛИ», были признаны сходным до степени смешения со знаками ООО «Фэмилия Трэйдинг».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №638798 недействительным полностью.

С возражением представлены следующие материалы:

- справка ООО «Фэмилия Трэйдинг» (1);
- словари из сети Интернет (2);

- сведения о затратах на рекламу и продвижение услуг сети магазинов «Familia» за период с 2013 по 2018 гг. (3);
- информация о регистрации домена (4);
- распечатки из сети Интернет (5);
- выписка на иностранном языке (6);
- решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-23174/2015 от 28.03.2016 (7);
- Постановление седьмого Арбитражного апелляционного суда по делу №А45-23174/2015 от 16.08.2016 (8);
- решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-7979/2016 от 14.10.2016 (9);
- заключение коллегии по результатам рассмотрения возражения по заявке №2013731027 (10).

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки является 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, обусловленные разной площадью от общего размера обозначения, разным расположением элементов относительно друг друга, разным видом шрифтов;

- в) смысловые различия, заключающиеся в том, что словесный элемент «ФЭМИЛИ» оспариваемого товарного знака воспринимается в значении «наследственное семейное наименование, прибавляемое к личному имени и переходящее от отца или матери к детям, а также от мужа к жене», а противопоставленные знаки относятся по смыслу к слову «семья»;

- 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 оспариваемым и противопоставленными товарными знаками;



- решением Роспатента товарный знак « » был признан несходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками, содержащими словесный элемент «ФАМИЛИЯ», следовательно, отсутствует сходство между оспариваемым товарным знаком и противопоставленными товарными знаками, включающими слово «ФАМИЛИЯ»;

- отсутствие сходства сопоставляемых обозначений подтверждается также социологическим опросом, проведенным на предмет сходства обозначения

« » с товарными знаками, включающими слово «ФАМИЛИЯ», принадлежащими лицу, подавшему возражение;

- ссылка на судебные решения является несостоятельной, поскольку

относились к знаку « », имелся разный состав лиц, участвующих в процессе;



- обозначение « » с 2004 года было разработано для правообладателя и активно используется в качестве названия сети магазинов, работающих в формате «дисконт-центр»;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение, является надуманным и ничем не подтвержденным;

- оспариваемое обозначение обладает высокой степенью различительной способности за счет длительности и масштабности его использования, в связи с чем смешение рассматриваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков исключается;

- довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пунктов 8, 10 статьи 1483 Кодекса, является несостоятельным, поскольку исключительное право на фирменное наименование, равно как на коммерческое обозначение у ООО «Фэмилия Трэйдинг» отсутствует.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №638798.

К отзыву приложены следующие материалы:

- договоры (11);
- заключение о техническом состоянии рекламной конструкции (12);
- скриншот с адресами магазинов (13);
- фотографии, календари (14);
- рекламные листовки (15);
- корпоративные журналы (16);
- заявления, заверенные нотариусом (17);
- аналитический отчет Центра общественного мнения (18);
- выдержка из опроса ВЦИОМ (19);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «ФЭМИЛИ Н-СК» (20);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «ФЭМИЛИ» (21).

Впоследствии лицом, подавшим возражение, были представлены комментарии к отзыву на возражение, в которых указывалось следующее:

- правообладателем некорректно толкуются нормы Кодекса;

- мнение правообладателя товарного знака о несходстве знаков ошибочно, так как необходимо принять во внимание наличие фонетического сходства сравниваемых обозначений;

- анализировалась позиция Роспатента о сходстве сравниваемых обозначений по заявке №2013731027, которая не может быть применима в рамках настоящего возражения, касающегося иного товарного знака;

- приведенные правообладателем результаты социологического исследования были проведены в отношении иного товарного знака и не могут быть приняты в качестве аргумента о несходстве сравниваемых обозначений или доказательстве факта отсутствия введения потребителей в заблуждение;

- документы правообладателя относятся к использованию других обозначений, не относящихся к оспариваемому товарному знаку, следовательно, они не могут быть приняты во внимание в качестве доказательств отсутствия возможности введения потребителей в заблуждение или их смешения со знаками лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, использует свои товарные знаки на товарных чеках, на стендах информации для потребителей в универсамах, на дисконтных картах, что подтверждается приложенными к отзыву и возражению материалами;

- в соответствии с нормами Парижской конвенции по охране промышленной собственности, правовая охрана иностранным фирменным наименованиям предоставляется без какой-либо регистрации на территории Российской Федерации, в силу чего мнение правообладателя о несостоятельности оснований о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 и 10 статьи 1483 Кодекса, не соответствуют действительности.

С учетом даты (28.04.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №638798 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.


Согласно положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до

степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №638798 представляет собой



комбинированное обозначение «  », содержащее стилизованное изображение пакета, под которым размещен словесный элемент «ФЭМИЛИ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена 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 стоек; 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 PPC; 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».


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».


Противопоставленный товарный знак по свидетельству №543832 представляет



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 №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 №358973 представляет 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 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 №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]».

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

Оспариваемые 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 коммерческим 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 стенов; 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 PPC; 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 отправлений, телемагазинов), имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

Остальные оспариваемые 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 оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков на тождество и сходство установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак со словесным элементом «ФЭМИЛИ» и противопоставленные товарные знаки со словесными элементами «familia», «ФАМИЛИЯ» отличаются по фонетическому фактору сходства обозначений, поскольку состоят из разного количества слогов, букв и звуков, имеют разный состав согласных и гласных звуков. Отсутствует также вхождение одного обозначения в другое. В этой связи сопоставляемые обозначения являются фонетически несходными.

С точки зрения семантики словесный элемент «ФЭМИЛИ» оспариваемого товарного знака не зафиксирован в словарно-справочных словарях, позволяющих определить его семантическое значение. Словесный элемент «familia», входящий в состав противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№584895, 543832, 544374, в переводе с английского языка на русский язык также имеет значение «семья, семейство, семейный». Следовательно, указанные сопоставляемые обозначения нельзя признать семантически сходными.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№358973, 358641, 273592, содержащие в своем составе словесный элемент «ФАМИЛИЯ» не являются семантически сходными со словесным элементом «ФЭМИЛИ» оспариваемого товарного знака, поскольку слово «ФАМИЛИЯ» - это 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 «ФЭМИЛИ», как было указано выше, не имеет смыслового значения.

Сравнение оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками по графическому признаку сходства обозначений показало, что они не могут ассоциироваться между собой в целом, поскольку отличаются по общему зрительному впечатлению, производимому знаками, что обусловлено использованием в них разных шрифтовых и графических решений, наличием в них разного количества словесных и изобразительных элементов, разной цветовой гаммы.

В частности, в оспариваемом товарном знаке весьма существенную роль играет изобразительный элемент в виде пакета, принципиально отличающийся от изобразительных элементов противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№543832, 358973, 358641, 273592.

С учетом вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №638798 в отношении услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, признаны коллегией неубедительными.

Представленные лицом, подавшим возражение, судебные акты (7-9) не могут быть положены в основу вывода о сходстве сравниваемых товарных знаков, поскольку предметом рассмотрения данных дел являлось нарушение прав на товарный знак с участием иных сторон.

Ссылка на решение Роспатента по заявке №2013731027 (10) относится к иному обозначению и также не может быть учтена в рамках настоящего возражения.


Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак не содержит в себе какой-либо ложной или способной ввести потребителя в заблуждение информации относительно производителя товаров.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в частности, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте.

Анализ представленных документов (3-5) не позволяет проследить устойчивую связь между лицом, подавшим возражение, и обозначением «Familia», маркируемым услуги сети магазинов «Familia». Не представлены документальные доказательства взаимосвязи лица, подавшего возражение, и работающей на российском рынке компании ООО «Максима Групп». Отсутствуют также сведения о том, что оказываемые услуги под обозначением «Familia» и услуги, сопровождаемые



оспариваемым обозначением «» будут восприниматься потребителями как оказываемые одним и тем же лицом, а именно, ООО «Фэмилия Трэйдинг».

Сведений об использовании лицом, подавшим возражение, знаков со словесным элементом «ФАМИЛИЯ» в кириллице, не представлено.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №638798 произведена с нарушением требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не подтверждено материалами возражения.

Относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

В рамках несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, лицом, подавшим возражение, была представлена информация на иностранном языке, не имеющая перевода, поэтому она не может быть принята во внимание, как не соответствующая пункту 2.2 Правил ППС.

Вместе с тем, согласно тексту возражения фирменное наименование лица, подавшего возражение, (Familia Trading S.a r.l.) было зарегистрировано в Великом Герцогстве Люксембург 05.08.2013, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №638798.

Коллегия отмечает, что несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- обозначение должно быть тождественно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Следует указать, что оспариваемый товарный знак не является сходным с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, в силу отсутствия сходства по фонетическому, семантическому и графическому признакам.

Анализ сходства элементов «Фэмили» и «Familia» приведен выше, элемент «Trading» - англ. торговля (см. slovari.yandex.ru), присутствующий в противопоставленном фирменном наименовании, усиливает различия.

Кроме того, как упоминалось выше, лицом, подавшим возражение, не представлено документальных доказательств, позволяющих утверждать, что оно осуществляло какую-либо деятельность на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием.

На основании вышеизложенного, основания для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.

Оспариваемый товарный знак не содержит охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц или сходные с ним до степени смешения обозначения.

Так, вышеприведенный анализ показал отсутствие сходства до степени смешения в отношении однородных услуг оспариваемого товарного знака с противопоставленными ему средствами индивидуализации лица, подавшего возражение.

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, является ошибочным.

По окончании рассмотрения возражения от лица, его подавшего, 15.10.2018 поступила жалоба на имя Руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева.

Доводы, изложенные в жалобе, по сути повторяют доводы возражения и проанализированы в данном заключении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.08.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №638798.