

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 20.07.2020, поданное ООО Фэмилия Трейдинг, Люксембург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2018719175, при этом установлено следующее.



Предоставление правовой охраны обозначению « » по заявке №2018719175, поданной 11.01.2017, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.06.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса 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:

- со словесным элементом «ФЭМИЛИИ» комбинированного товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного на имя ООО «ЭТАЛОН», 630096, г.Новосибирск, ул.Станционная, д.60/1, оф.344, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (св-во № 594923, с приоритетом от 09.09.13, см. открытые реестры <http://www.fips.ru>);

- со словесным элементом «FAMILY» комбинированного товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного на имя ООО "Издательский Дом Ридерз Дайджест", 111024, Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 6, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (св-во № 368886, с приоритетом от 01.06.07, срок действия регистрации продлен до 01.06.27, см. открытые реестры <http://www.fips.ru>);

- со словесным элементом «FAMILY» комбинированного товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного на имя JUST MASTER ACTIVITIES S.R.L., B-dul Timisoara nr.92, sector 6 Bucharest, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (м.р. № 1151158, с приоритетом от 16.01.13, см. открытые реестры <http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/>).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.07.2020, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель готов представить письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения от владельцев противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 1151158 (копия письма-согласия прилагается к материалам возражения), № 368886 (оригинал будет представлен на заседании коллегии);

- заявленные услуги 35 класса МКТУ включает услуги, связанные с деятельностью магазинов и реализацией товаров, являются неоднородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 594923, поскольку относятся к разным видам услуг и оказываются совершенно различными производителями для совершенно разного круга лиц;

- мнение экспертизы противоречит решению Роспатента от 30.12.2015 по противопоставленному товарному знаку № 594923, согласно которому из перечня противопоставленного товарного знака на основании сходства до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком в отношении однородных услуг, были исключены позиции 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или

рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; 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 товаров для третьих лиц; распространение образцов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». Таким образом, Роспатент признал, что услуги, связанные с деятельностью магазинов, не являются однородными услугами, оставшимся в перечне товарного знака № 594923.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018719175.

К возражению приложена копия письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №1151158 (1).

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

С учетом даты (11.01.2017) поступления заявки №2018719175 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 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 №2018719175 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованных изображений человечков и словесного элемента «family», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №594923 представляет




собой комбинированное обозначение «», включающее стилизованное

изображение пакета красного и зеленого цветов, на котором расположены силуэты мужчины, женщины и двоих детей. Под изобразительными элементами размещены словесные элементы «ФЭМИЛИ world», выполненные буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; 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 управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; оформление витрин; 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; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; 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 консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

Противопоставленный знак по свидетельству №368886 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «Young», выполненный буквами латинского алфавита в рамке с овальными концами, и находящийся под ним словесный элемент «Family», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; 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; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации по компьютерным базам данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая».

Противопоставленный знак по международной регистрации №1151158 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».

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 «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]; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги по развозной продаже товаров» однородны услугам 35 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленных регистраций, в

частности, услугам 35 класса МКТУ «агентства рекламные; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; оформление витрин; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров» (свидетельство №594923); услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная» (свидетельство №368886), услугам 35 класса МКТУ «агентства рекламные; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» (свидетельство №1151158), поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение (продвижение товаров различными способами, то есть посредством сети Интернет, рекламы, медиасредств, почтовых отправлений, телемагазинов), имеют один круг потребителей.

Заявителем анализ однородности заявленных услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№1151158, 368886 в возражении не оспаривается.

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

Сопоставляемые обозначения являются фонетически сходными, поскольку словесный элемент заявленного обозначения «family» полностью фонетически входит в состав словесных элементов «Family», «ФЭМИЛИ» противопоставленных товарных знаков.


Относительно семантического сходства сопоставляемых обозначений коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «ФЭМИЛИ» противопоставленного товарного знака по свидетельству №594923 представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита словесного элемента «Family», выполненного буквами латинского алфавита.

Слово «FAMILY» в переводе с английского языка на русский язык означает «семья» (см. Яндекс.Словари). В этой связи сопоставляемые обозначения являются семантически сходными в силу одинаковой семантической нагрузки, заложенной в этих обозначениях.

В сопоставляемых обозначениях имеет место некоторые визуальные отличия в разном составе словесных элементов и изобразительных элементов. Вместе с тем, словесный элемент «family» заявленного обозначения и словесный элемент «FAMILY» противопоставленных товарных знаков по свидетельству №368886 и международной регистрации №1151158 выполнены в латинице, что сближает их визуально. При этом визуальные отличия, а также присутствие в знаках слабых и неохраняемых элементов «world» (мир), «Young» (молодой, маленький) и «care» (уход), не является определяющим при установлении сходства обозначений в целом.

Кроме того, в заявленном обозначении «
» изображение человечков, порождает сходные ассоциации с изображением контуров людей



«
», что усиливает их сходство.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки следует признать сходными.

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

Представленное заявителем от правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1151158 письмо-согласие (1) не может быть принято во внимание, поскольку не представлен оригинал.

Кроме того, согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№594923, 368886, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018719175, представлено не было.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2019.