

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 10.07.2015, поданное ООО «Концепт», г. Барнаул (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013731027, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2013731027 с датой подачи от 09.09.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как указано в описании, приведенном в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «ФЭМИЛИ world», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов и расположенного на двух строках, над словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения пакета для покупок с изображенным на нем дверным проемом, из которого выходит семья из четырех человек – мама, папа и двое детей, несущих пакеты/сумки.

Роспатентом 25.05.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц комбинированным товарным знаком «FAMILY» по свидетельству №502604 [1] в отношении однородных товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35 классов МКТУ, комбинированными знаками «FAMILA» по международной регистрации №965405 [2] в отношении однородных товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ, «FAMILIA» по международной регистрации №596600 [3] в отношении однородных товаров 30, 32 классов МКТУ.

В возражении от 10.07.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленный экспертизой товарный знак «FAMILY» не являются сходными фонетически, что обусловлено разным количеством слов, слогов, букв и звуков, различным составом гласных и согласных звуков, несмотря на наличие в них сходного (ФЭМИЛИ и FAMILY) словесного элемента;

- указанные знаки не являются сходными графически из-за разного количества словесных элементов, выполнения их разным шрифтом в разных графических манерах, наличия в заявленном обозначении оригинального изобразительного элемента, использования разных цветовых сочетаний;

- они также не являются сходными семантически, поскольку словесный элемент заявленного обозначения состоит из слов «ФЭМИЛИ» и «world», которые знакомы любому российскому потребителю, даже не знающему английского языка, и воспринимаются как «семейный мир, мир семьи, семья»

мира», противопоставленный знак «FAMILY» в переводе с английского языка означает «семья, семейство, род»;

- сравниваемые обозначения также производят различное общее зрительное впечатление при их восприятии;

- все вышеизложенное свидетельствует об отсутствии между сравниваемыми знаками сходства до степени смешения; товары и услуги, указанные в перечнях заявки №2013731027 и товарного знака [1], в большинстве своем неоднородны, за исключением единичных позиций;

- классы 29, 30, 31, 32, которые указаны в заключении экспертизы, в заявке №2013731027 отсутствуют, следовательно, отказ в регистрации заявленного обозначения со ссылкой на однородность указанных товаров является неправомерным;

- по аналогичным причинам не являются сходными до степени смешения заявленное обозначение и противопоставленные знаки [2-3].

При подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, не учтенные при принятии решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013731027, а именно товарные знаки со словом «Фамилия» по свидетельствам №№273592, 163092, 379310, 358973, 358641, 377410 [4- 9].

Заявителю было предложено проанализировать указанные товарные знаки на предмет их сходства до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с заявленным обозначением. С этой целью заседание коллегии было перенесено и назначено на 12.11.2015.

На заседании коллегии заявитель представил дополнения к возражению, в котором изложены следующие доводы, касающиеся отсутствия сходства сравниваемых обозначений:

- товарный знак по свидетельству №273592 [4] является комбинированным и состоит из слова «ФАМИЛИЯ», расположенного по дуге окружности, под которым размещен изобразительный элемент в виде силуэтов ребенка, женщины и мужчины;

- указанный товарный знак не является сходным фонетически с заявленным обозначением «ФЭМИЛИ WORLD», поскольку они содержат разное количество словесных элементов, букв и звуков, отсутствует вхождение одного словесного обозначения в другое;

- сравниваемые обозначения отличаются графически за счет использования разных шрифтовых решений, разной цветовой гаммы, разного расположения словесных элементов, различной внешней формы изобразительных элементов;

- отсутствует также семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4], поскольку заявленное обозначение воспринимается как «семейный мир, мир семьи», а противопоставленный знак воспринимается непосредственно в значении слова «Фамилия» - наследственное семейное наименование, прибавляемое к личному имени и переходящее от отца (или матери) к детям, а также от мужа к жене» (см. Толковый словарь Ушакова);

- в отношении комбинированных товарных знаков [7-9] со словесными элементами «Универмаги распродаж ФАМИЛИЯ» и «ФАМИЛИЯ» заявитель отмечает, что они также не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку они производят разное зрительное впечатление на потребителя за счет наличия у них разных изобразительных элементов, разных шрифтовых решений, разной цветовой гаммы, разного расположения словесных элементов, также у них отсутствует фонетическое и семантическое сходство;

- словесный товарный знак «ФАМИЛИЯ»[6] также не может быть признан сходным до степени смешения с заявленным комбинированным обозначением со словесным элементом «ФЭМИЛИ WORLD» ввиду отсутствия у сравниваемых обозначений фонетического, семантического и графического сходства;

- противопоставленные коллегией товарные знаки не являются сходными с заявленным обозначением и не могут являться препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2013731027;

- практика экспертизы Роспатента показывает, что на территории Российской Федерации зарегистрировано немало товарных знаков, включающих

элемент «Family» или «Фэмили», например, FamilyCity FamilyСити №380464(35 класс), FAMILY ALLURE/ФЭМИЛИ АЛЛЮР №415955 (классы 35, 41,42,44), ФЭМИЛИ ПАРК №476803 (классы 35, 41, 43), Rich Family № 437937 (класс 35) и др.;

- указанным товарным знакам не противопоставлялись экспертизой товарные знаки, которые были противопоставлены заявленному обозначению, что свидетельствует о сложившейся практике экспертизы;

- заявителем было заказано социологическое исследование «Анализ мнения

респондентов о сходстве обозначений



и возможности введения потребителей в заблуждение», которое было проведено Центром «Общественное мнение» Российского общества социологов;

- по результатам этого исследования на вопрос, похож ли дизайн указанных обозначений 2 и 3, 86,4 % опрошенных посчитали, что не похож или скорее не похож; на вопрос, когда вы слышите названия «Фэмили world» и «Фамилия», сможете ли вы решить, что это один и тот же магазин, 73, 7% респондентов ответили нет или скорее нет;

- в отношении обозначений 1 и 3 при ответах на те же вопросы результаты приблизительно такие же, только при ответе на вопрос, сможете ли вы решить, что это один и тот же магазин, нет или скорее нет сказали 92,7% респондентов; относительно сходства текста в обозначениях 91,5% опрошенных ответили, что не похож или скорее не похож;

- на вопрос, принадлежат данные товарные знаки одной компании или разным, 75,1 % ответили, что разным или скорее разным;

- на вопрос, как вы понимаете словосочетание «Фэмили world», 62,4% респондентов ответили «мир семьи» (и различные варианты);

- с учетом результатов опроса потребителей заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарными знаками со словесным элементом «ФАМИЛИЯ»;

- магазины под заявленным обозначением «Фэмили world» более известны, чем магазины «ФАМИЛИЯ» правообладателя товарных знаков [4, 6 - 9];

- на данный момент функционирует 80 магазинов заявителя под заявленным обозначением в Алтайском крае, Кемеровской области, в Красноярском крае, в Новосибирской области, в Томской области, в республике Хакасия;

- правообладателем противопоставленных товарных знаков [4, 6 - 9] является ООО «Фэмилия Трэйдинг», Люксембург, знаки используются для индивидуализации магазинов распродаж «Фамилия»;

- по данным с официального сайта <http://www.famil.ru> магазинов «Фамилия» действует в четыре раза меньше, к тому же они все расположены на территории города Москвы;

- с учетом изложенного большинству российских потребителей более знакомо заявленное обозначение (и магазины заявителя), нежели противопоставленные знаки (и соответствующие магазины), что также подтверждается данными социологического исследования и свидетельствует о дополнительной различительной способности заявленного обозначения.

К дополнению к возражению приложена копия Аналитического отчета «Анализ мнения респондентов о сходстве обозначений в различных видах оформления и возможности введения в заблуждение потребителей»[10].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (09.09.2013) поступления заявки №2013731027 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту (14.4.2.3) Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:


- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;

- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.




Заявленное обозначение  представляет собой изображение пакета со стилизованным изображением семьи из четырех человек, под которым размещено словесное обозначение «ФЭМИЛИ world», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов и расположенное на двух строках.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 03, 05, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Аналізу на тождество и сходство с заявленным обозначением согласно решению Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013731027 подлежат знаки [1-3], а также товарные знаки [4-9] с учетом дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией.



Товарный знак [1]  представляет собой слово «FAMILY», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и

являющееся лексической единицей английского языка (в переводе на русский язык означает «семья, род»). Знак зарегистрирован для товаров 01, 02, 05, 06, 08, 11, 14, 17, 19 – 22, 27 - 32 и услуг 36, 37, 39, 42-45 классов МКТУ.



Знак [2] является комбинированным и представляет собой не имеющий смыслового значения словесный элемент «Familia», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенный на фоне горизонтально ориентированного четырехугольника с короной. Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров 16, 21, 29, 30, 31, 32 и услуг 35 классов МКТУ.



Знак [3] представляет собой вытянутую по горизонтали овальную фигуру, на фоне которой расположено слово «familia», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, справа от которого расположено стилизованное изображение яблока. Знак зарегистрирован для товаров 05, 30, 32 классов МКТУ.



Товарный знак [4] представляет собой слово «ФАМИЛИЯ», выполненное буквами русского алфавита и расположенное по дуге окружности над изображением силуэтов мужчины, женщины и ребенка. Товарный знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.



Товарный знак [5] является комбинированным и состоит из квадрата, в нижней части которого расположено слово «ФАМИЛИЯ», над которым расположено стилизованное изображение дерева с пышной кроной. Товарный знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.

Товарный знак [6] представляет собой слово «ФАМИЛИЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.



Товарный знак [7] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из расположенных внутри прямоугольника стилизованных изображений человечков и слова «ФАМИЛИЯ», над которым размещено словосочетание «Универмаги распродаж», выполненное буквами небольшого размера. Товарный знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.



Товарный знак [8] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованных изображений человечков и слова «ФАМИЛИЯ», над которым размещено словосочетание «Универмаги распродаж», выполненное буквами небольшого размера. Товарный знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.



Товарный знак [9] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из расположенных внутри прямоугольника стилизованных изображений человечков и слова «ФАМИЛИЯ». Товарный знак зарегистрирован для товаров 20 и 28 классов МКТУ.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, и товаров/услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки [1-9], показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ заявленного перечня, а именно «акарициды; инсектициды; пестициды; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов;

фунгициды; детское питание» являются однородными товарам 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды; мюсли для детей», указанным в перечнях знаков [1, 3], поскольку они имеют один вид, относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Товары 11, 16, 20, 21 и 28 классов МКТУ заявленного перечня однородны товарам указанных классов противопоставленных товарных знаков [1, 9], поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам. Услуги 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]», указанные в заявленном перечне товаров и услуг, однородны услугам 35 класса МКТУ противопоставленных регистраций [1, 4] «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе через магазины, услуги магазинов; снабжение продовольственными товарами и снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)», поскольку они относятся к одной родовой группе (продвижение товаров), имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

Что касается товаров 03, другой части товаров 05, товаров 12, 18, 25 и остальной части услуг 35 классов МКТУ, для которых также испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2013731027, то они не являются однородными товарам и услугам, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки [1- 9], поскольку имеют разный вид, относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений на тождество и сходство установлено следующее.

Заявленное обозначение со словесным элементом «ФЭМИЛИ world» и противопоставленные товарные знаки со словесными элементами «FAMILY», «FAMILA», «FAMILIA», «ФАМИЛИЯ» [1-9] отличаются по фонетическому признаку сходства обозначений, поскольку состоят из разного количества слов, слогов, букв и звуков, имеют разный состав согласных и гласных звуков. С точки зрения семантики словесный элемент заявленного обозначения, несмотря на выполнение входящих в него словесных элементов буквами разных алфавитов, может восприниматься как «мир семьи, семейный мир», что позволяет признать его сходным семантически со знаками «FAMILY» и «FAMILIA» [1, 3], которые в переводе с английского и испанского языков означают «семья, семейство, семейный». Что касается знака «FAMILA» [2], то оценить его семантику не представляется возможным ввиду отсутствия у него смыслового значения. Товарные знаки [4-9] со словесным элементом «ФАМИЛИЯ» не являются сходными семантически с заявленным обозначением «ФЭМИЛИ world», поскольку они имеют разные смысловые значения. Фамилия – это наследственное семейное наименование, прибавляемое к личному имени (см. Толковый словарь Ожегова), а «ФЭМИЛИ world», как было указано выше, воспринимается как «мир семьи, семейный мир».


Сравнение заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-3, 5-9] по графическому фактору сходства обозначений показало, что они отличаются по общему зрительному впечатлению, производимому знаками, что обусловлено использованием в них разных шрифтовых и графических решений, наличием в них разного количества словесных элементов, разной цветовой гаммы.

С учетом указанного следует признать, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг со знаками [1-3, 5-9].



Что касается товарного знака [4] , то, по мнению коллегии, указанный товарный знак является сходным до степени смешения с заявленным



обозначением , поскольку они могут ассоциироваться между собой в целом за счет общего зрительного впечатления, создаваемого знаками, что обусловлено близостью заложенных в них идей, связанных с образом семьи, наличием и в том и в другом знаках изображений родителей, которые держат за руки детей. На формирование общего зрительного впечатления в данном случае также оказывает влияние сходство в начертании букв пяти русского алфавита «Ф», «М», «И», «Л», «И», входящих в словесные элементы «ФЭМИЛИ» и «ФАМИЛИЯ».

В отношении представленного заявителем социологического опроса, касающегося мнения потребителей о сходстве сравниваемых обозначений, то изложенные в нем выводы не могут оказать влияния на вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4], поскольку вывод коллегии основан на признаках сходства обозначений, приведенных в Правилах. Также следует отметить, что довод заявителя об известности магазинов заявителя на территории Сибири не относится к основаниям для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В силу указанного сравниваемые обозначения признаны коллегией сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 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]». Следовательно, в отношении указанных услуг заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая отсутствие сходства заявленного обозначения с товарными знаками [1-3, 5-9], отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, одному изготовителю, что свидетельствует об отсутствии их смешения в гражданском обороте.

Таким образом, коллегия не находит оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных товаров и услуг 35 класса МКТУ, за исключением указанных выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.07.2015, отменить решение Роспатента от 25.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013731027.