

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ **возражения** ☐ **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 24.02.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Борисюк Гульнаррой Нурисламовной, город Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023822441, при этом установила следующее.

Обозначение «  » по заявке №2023822441 с приоритетом от 11.12.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 29, 30, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 28.11.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023822441 на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента), поскольку заявленное обозначение было признано сходным до степени смешения с:

- с обозначением « ***FAMILY*** » под №2023785023 (приоритет от 08.09.2023), на имя Кононовича Александра Григорьевича, город Москва, в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 40 классов МКТУ;

- с обозначением « ***FAMILY RESTAURANT*** » под №2023770964 (приоритет от

04.08.2023), на имя Кононовича Александра Григорьевича, город Москва, в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 40 классов МКТУ;

- с обозначением «**FAMILY SPORT**» под №2023769305 (приоритет от 01.08.2023), на имя Кононовича Александра Григорьевича, город Москва, в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 40 классов МКТУ;



- со знаком «» по международной регистрации №596600, конвенционный приоритет от 18.08.1992, на имя BIO-FAMILIA AG, Швейцария, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;



- со знаком «» по международной регистрации №888747, приоритет от 10.06.2005, на имя Vion Food Nederland B.V., Нидерланды, в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ;

- с товарными знаками «**FAMILY FABRICA**», «**FAMILY**», «**FAMILY**», зарегистрированными на имя Кононовича Александра Григорьевича, Москва (свидетельство №1010492, приоритет от 09.08.2023; свидетельство №880572, приоритет от 07.04.2021; свидетельство №502604, приоритет от 06.12.2011, срок действия продлен до 06.12.2031), в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ;



Фамила
Famila

- с товарными знаками «», «», зарегистрированными на имя Коурош Фуд Индастри Ко., Тегеран, Иран (свидетельства №№1025262, 1025261, приоритет от 01.11.2022 г.), в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ;

- с товарными знаками «**brand FAMILY**», «**FAMILY COLLECTION**»,

зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФЭМИЛИ», Москва, (свидетельства №№907173, 904082, приоритет от 28.04.2021), в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 40 классов МКТУ;



- с товарным знаком «», зарегистрированным на имя Кузяковой

Юлии Сергеевны, г. Пенза, (свидетельство №656038, приоритет от 31.10.2016), в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, в заявленном обозначении элемент «FABRIQUE» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.02.2025 поступило возражение на решение Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленные обозначения, международные регистрации, товарные знаки и заявленное на регистрацию обозначение имеют различное звучание, в том числе за счет дополнительных словесных элементов;

- общее зрительное впечатление сравниваемых обозначений – разное, имеются визуальные отличия, обусловленные разницей шрифтов, манерой исполнения, цветовой гаммой, словесными и графическими элементами;

- заявленное обозначение имеет в своем составе словесные элементы «FAMILLE FABRIQUE», что в переводе с французского означает «семейная фабрика», что создает для потенциального потребителя соответствующие ассоциации с реализуемыми заявителем товарами;

- противопоставленные обозначения, международные регистрации, товарные знаки и заявленное на регистрацию обозначение имеют совершенно разное значение.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.11.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023822441 в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30 и 40 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (11.12.2023) заявки №2023822441 на регистрацию товарного знака 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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 пункте 42 Правил, 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», включающее словесные элементы «FAMILLE FABRIQUE», выполненные буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023822441 испрашивается в синем, черном цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 29, 30, 40 классов МКТУ.

В заявленном обозначении элемент «FABRIQUE» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Противопоставленное обозначение [1] «***FAMILY***» по заявке №2023785023 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 04, 09, 13, 33, 34, 40, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Роспатентом 23.04.2025 было принято решение о государственной регистрации товарного знака [1] по заявке №2023785023 в отношении всех заявленных товаров и услуг, зарегистрированному товарному знаку был присвоен номер свидетельства №1117885.

Противопоставленное обозначение [2] «***FAMILY RESTAURANT***» по заявке №2023770964 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 35, 43 классов МКТУ.

По противопоставленной заявке [2] Роспатентом 29.11.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Указанное позволяет снять данное противопоставление.

Противопоставленное обозначение [3] «***FAMILY SPORT***» по заявке

№2023769305 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 12, 18, 24, 25, 28, 40, 41, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 01.11.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака [3] по заявке №2023769305 в отношении части заявленных товаров и услуг, зарегистрированному товарному знаку был присвоен номер свидетельства №1063458.

Противопоставленный знак [4] «» по международной регистрации №596600 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «familia», выполненный латинскими буквами. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [5] «» по международной регистрации №888747 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «food family», выполненные латинскими буквами. Правовая охрана предоставлена в зеленом, красном и белом цветовом сочетании в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [6] «*FAMILY FABRICA*» по свидетельству №1010492 представляет собой обозначение со словесными элементами «FAMILY FABRICA», выполненными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [7] «**FAMILY**[®]» по свидетельству №880572 представляет собой обозначение со словесным элементом «FAMILY», выполненным буквами латинского алфавита, и с неохраняемым элементом - символом "®". Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [8] «» по свидетельству

№502604 представляет собой обозначение со словесным элементом «FAMILY», выполненным буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [9] «  » по свидетельству №1025262 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «familia», выполненный латинскими буквами. Правовая охрана предоставлена в белом, желтом, зеленом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [10] «  » по свидетельству №1025261 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и кириллического алфавитов. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [11] «  » по свидетельству №907173 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита, элемент «brand» является неохраняемым элементом. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров и услуг 29, 30, 40 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [12] «  » по свидетельству №904082 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита, элемент «collection» является неохраняемым элементом. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров и услуг 29, 30, 40 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [13] «  » по свидетельству

№656038 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «FAMILIO СЕМЕЙНАЯ КОНДИТЕРСКАЯ», выполненные латинскими и кириллическими буквами. Словесные элементы «семейная кондитерская» являются неохраняемыми элементами. Правовая охрана предоставлена в коричнево-вишневом, белом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В комбинированных обозначениях основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, то основным элементом, несущим индивидуализирующую функцию, является охраноспособный словесный элемент «FAMILLE», именно на нем акцентируется внимание потребителя в первую очередь, он легче запоминается.

В противопоставленном знаке [1] основным элементом несущим индивидуализирующую функцию является элемент «FAMILY», в противопоставленном знаке [3] - «FAMILY SPORT», в противопоставленном знаке [4] - «familia», в противопоставленном знаке [5] - «food family», в противопоставленном знаке [6] - «FAMILY FABRICA», в противопоставленном знаке [7] - «FAMILY», в противопоставленном знаке [8] - «FAMILY», в противопоставленном знаке [9] - «Famila», в противопоставленном знаке [10] - «Фамила Famila», в противопоставленном знаке [11] - «FAMILY», в противопоставленном знаке [12] - «FAMILY», в противопоставленном знаке [13] - «FAMILIO».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 3, 4, 6-13] показал, что они являются сходными по фонетическому фактору сходства обозначений. В сопоставляемых словесных элементах имеет место тождество начальных частей обозначений [Famil-] / [Famil-; Фамил-], с которых начинается прочтение обозначений, близкий состав согласных и гласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

Удвоение букв «ll» в заявленном обозначении и окончание «е» не создает

существенного различия в восприятии, поскольку в устной речи незначительно меняется звучание.

Фонетическое сходство между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком [5] является значительным из-за совпадения элемента «Fami-» и схожего окончания («-lle» и «-ly»), которое в беглой речи может редуцироваться до близкого звучания [и].



Обозначение «  » (в переводе с французского языка «famille» - «семья» и «fabrique» — «фабрика, производство») демонстрирует высокую степень семантического сходства с противопоставленным знаком [1] «**FAMILY**», [7] «**FAMILY**®», [8] «» за счет семантически тождественного элемента (в переводе с английского языка «family» - «семья»), который также присутствует в обозначениях [3] «**FAMILY SPORT**», [5] «», [6] «**FAMILY FABRICA**», [11] «**brand FAMILY**» и [12] «**FAMILY COLLECTION**», где общий элемент «family/famille» сохраняет смысловую связь.

Обозначения [4] «», [9] «», [10] «», [13]



«  » не имеют лексического значения, не содержатся в словарях и носят фантазийный характер, что делает невозможным сравнение по семантическому признаку.

Выполнение сравниваемых знаков языками латинского алфавита сближает знаки визуально.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в целом, за счет установленного фонетического и графического сходства охраняемого словесного элемента заявленного обозначения и противопоставленных знаков [4, 9, 10, 13], а также фонетического, семантического и графического сходства охраняемого словесного элемента заявленного обозначения и противопоставленных

знаков [1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12].

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров показал следующее.

Товары 29 класса МКТУ заявленного обозначения *«желе пищевое, кроме кондитерских изделий; жиры животные пищевые; жиры пищевые; заменители молока; имбирь консервированный; коктейли молочные; композиции из обработанных фруктов; компот клюквенный; компоты; концентраты овощные для приготовления пищи; концентраты фруктовые для приготовления пищи; лецитин для кулинарных целей; маргарин; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло соевое пищевое; миндаль толченый; молоко арахисовое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; овощи консервированные; овощи сушеные; орехи ароматизированные; паста фруктовая прессованная; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре яблочное; сливки взбитые; сливки растительные; сок лимонный для кулинарных целей; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды на основе овощей; спреды на основе орехов; спреды с фруктовым желе; финики; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты обработанные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; цветы сухие съедобные; чеснок консервированный; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые»* являются однородными товарам 29 класса МКТУ противопоставленных знаков [5-12], поскольку относятся к продуктам животного и растительного происхождения, маслам и жирам пищевым, супам и бульонам, а также к составам для их приготовления, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения *«ароматизаторы ванили для*

кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; аспартам для кулинарных целей; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блюда лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; блюда на основе лапши; булгур; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; воск пчелиный съедобный; глюкоза для кулинарных целей; дрожжи; дрожжи для пивоварения; загустители для пищевых продуктов; заменители сахара для кулинарных целей; зерна кофе обжаренные; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; имбирь молотый; какао; капсулы кофейные, заполненные; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; лапша; лапша соба; лапша удон; макароны; марципан; мед; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; орехи в шоколаде; орехи мускатные [пряность]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье с начинкой; пицца; порошки пекарские; приправы; резинки жевательные; сахар леденцовый; сахар пальмовый; сахарин для кулинарных целей; смеси панировочные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; сок лимонный кристаллизированный [приправа]; хлеб; хлеб безглютеновый; хлопья кукурузные; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чаи травяные; шоколад» являются однородными товарам 30 класса МКТУ

противопоставленных знаков [4-11,13], поскольку относятся к продукции мукомольной и зерновой, тесту, изделиям кондитерским, продуктам сахарного производства, чаю, кофе, какао, мороженому, веществам, добавляемым в продукты питания, приправам, специям и продуктам для сбраживания, ферментам, изделиям кулинарным, имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми.

Услуги 40 класса МКТУ «замораживание пищевых продуктов; консервирование пищевых продуктов и напитков; консультирование в области виноделия; копчение пищевых продуктов; обработка воды; обработка отходов [переработка]; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка чистовая; обработка шерсти; отбеливание тканей; переработка мусора и отходов; печатание фотографий; печать офсетная; полиграфия; помол муки; пошив одежды; предоставление информации по вопросам обработки материалов; производство вина для третьих лиц; производство хлеба на заказ; прокат промышленных роботов для использования на производстве; сборка изделий на заказ для третьих лиц; сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]; тонирование автомобильных стекол; тонирование стекол нанесением поверхностного покрытия; услуги зубных техников; услуги по дистилляции; услуги по обработке сыра в процессе его выращивания, созревания и выдержки; услуги по окрашиванию; услуги по пескоструйной обработке; услуги портных» являются однородными услугам 40 класса МКТУ противопоставленных знаков [1,3,11] либо полностью совпадают, либо соотносятся как род/вид услуг (относятся к услугам по обработке тканей и текстильных изделий, по работе со стеклом, по обработке и переработке пищевых продуктов, по различным видам обработки предметов и органических или неорганических веществ, услугам печатно-полиграфическим, по обработке и переработке отходов и неорганических материалов, предоставлению информации по вопросам обработки материалов), имеют одно и то же назначение, условия оказания, круг потребителей.

Стоит отметить, что однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2023822441 для товаров и услуг 29, 30, 40 классов МКТУ не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.02.2025,
оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2024.**