

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.01.2015, на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012743405 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012743405 с приоритетом от 11.12.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ФэмилиМарт Ко., Лтд., 1-1, Хигаси-Икебукуро 3-чоме, Тосима-ку, Токио, Япония (далее - заявитель) в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «FamilyMart», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 30.10.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012743405 в отношении части услуг 43 класса МКТУ «пансионы для животных; прокат палаток». В отношении остальной части услуг 43 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя Кононовича Александра Григорьевича в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ комбинированным товарным знаком со словесным элементом «FAMILY» по свидетельству №502604 с приоритетом от 06.12.2011.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.01.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «FamilyMart» представляет собой изобретенное слово, составленное из двух слов английского языка, выполненное в буквами латинского алфавита, произносящееся как [фэ-ми-ли-март] (4 слога, 10 звуков, ударение падает на последний слог);

- противопоставленный товарный знак «Family» представляет собой значимое слово английского языка, состоящее из трех слогов и шести звуков и произносящееся как «фэ-ми-ли»;

- таким образом, виду различного звукового состава в сравниваемых обозначениях они являются несходными по фонетическому критерию сходства;

- заявленное обозначение не сходно с противопоставленным товарным знаком по общему зрительному впечатлению, поскольку первая и седьмая буквы словесного элемента заявленного обозначения выполнены заглавными, а словесный элемент противопоставленного товарного знака выполнен утолщенным стилизованным шрифтом белого цвета в крапинку;

- заявленное обозначение является изобретенным словом, однако оно составлено из двух значимых слов английского языка «family» и «mart», переводящихся на русский язык следующим образом: family - семья; семейство; род; дети (одной семьи); коллектив; дом; группа людей; племя; содружество; серия; совокупность; ряд; родные; домашние; mart - торговый центр; аукционный зал;

- слово «Family» в заявленном обозначении выступает в роли имени прилагательного и определения к слову «mart», а противопоставленный товарный знак представляет собой имя существительное, которое может переводиться, например, как «содружество» или «коллектив»;

- таким образом, семантические ассоциации, порождаемые заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком в целом, будут различны;

- заявитель является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№ 338141, 338140, 338142, включающих доминирующий словесный элемент «FamilyMart»;

- указанные регистрации товарных знаков, зарегистрированные в 35 классе МКТУ, сосуществуют с большим количеством товарных знаков, включающих элемент «Family» в том же 35 классе МКТУ;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №502604 сосуществует с товарным знаком «Family Way» по свидетельству №335166 и «FAMILY PARK» по свидетельству №414539 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- заявленные услуги и услуги, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются специфичными;

- у потребителей не может возникнуть представления о принадлежности услуг, идентифицируемых рассматриваемыми знаками обслуживания, одному поставщику.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012743405 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии заявитель представил письмо-согласие (оригинал) от правообладателя товарного знака по свидетельству №502604 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (11.12.2012) заявки №2012743405 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Согласно пункту 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «FamilyMart», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета с исполнением первой буквы «F» и седьмой буква «M» заглавными.

Решением Роспатента от 30.01.2015 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 43 класса

МКТУ в связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №502604, который ранее был зарегистрирован на имя иного лица в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельствам №502604

представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «FAMILY», выполненный стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с черными мелкими точками. Словесный элемент размещен на фоне прямоугольника черного цвета.

В указанном товарном знаке основную индивидуализирующую функцию выполняет слово «FAMILY», которое доминирует в обозначении визуально, легко прочитывается и хорошо запоминается. Что касается изобразительного элемента в виде прямоугольника, то он является лишь фоном для словесного элемента.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено следующее.

Заявленное обозначение за счет использования заглавных букв «F» и «M» воспринимается в качестве двух слитно написанных словесных элементов «Family» и «Mart», которые переводятся на русский язык следующим образом:

Family - семья, семейство, род, дети, коллектив объединение;

Mart – рынок, базар, рыночная площадь, аукционный зал, торговый центр, гипермаркет, магазин, лавка (см. <https://slovari.yandex.ru>).

Заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №502604 содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Family». Совпадающий словесный элемент является основным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака и полностью входит в состав заявленного обозначения. При этом в заявленном обозначении слово «Family» расположено в начальной, наиболее сильной позиции, с которой начинается восприятие обозначения потребителем.

В силу изложенного, несмотря на имеющиеся графические различия знаков и присутствие в составе заявленного обозначения словесного элемента «Mart», они были признаны сходными в целом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; бронирование мест для временного жилья; ясли детские; дома для престарелых; прокат кухонного оборудования».

Товарный знак по свидетельству №502604 зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания».

Поскольку перечни сопоставляемых знаков включают идентичные услуги 43 класса МКТУ, либо услуги, относящиеся к общему роду или являющиеся сопутствующими друг другу, они признаны коллегией однородными.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №502604 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором Кононович Александр Григорьевич - правообладатель товарного знака по свидетельству №502604 выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2012743405 на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. В письме указано, что оно является безотзывным.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии товарного знака по заявке №2012743405 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 30.01.2015, изменить решение Роспатента от 30.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012743405 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.