

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 29.10.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭКС», г. Пермь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 430730, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2010722610 с приоритетом от 12.07.2010 зарегистрирован 24.02.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 430730 в отношении товаров 03, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя компании ООО «Интервест», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

7Я народная семья

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и включает словесные элементы, выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с использованием цифры семь. Знак охраняется в синем и красном цветовом сочетании.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.10.2015 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 430730 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— лицо, подавшее возражение, является владельцем серии товарных знаков, сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и охраняемых в Российской Федерации в отношении товаров 03, 05, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и

услуг 35, 36, 39, 42 и 43 классов МКТУ:  (свидетельство № 216000,

приоритет от 04.08.2000),  (свидетельство № 242719, приоритет от

05.07.2002),  (свидетельство № 266169, приоритет от 30.04.2003),

 (свидетельство № 300530, приоритет от 27.10.2004);

— входящие в серию товарные знаки, принадлежащие лицу, подавшему возражение, представляют собой комбинированные обозначения, содержащие либо оригинально выполненный изобразительный элемент «7Я», читаемый как «СЕМЬЯ», либо сочетание этого элемента со словом «семья»;

- данная серия товарных знаков основана на регистрации товарного знака по свидетельству № 142829, зарегистрированного, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ, правовая охрана которого прекращена в связи с истечением срока действия;

— сопоставление серии товарных знаков лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака показало, что существует реальная возможность возникновения у потребителя ложного представления о том, что услуги, фактически оказываемые правообладателем под товарным знаком, оказываются лицом, подавшим возражение, и, соответственно, создается угроза введения потребителей в заблуждение (подтверждается выводами социологического отчета ВЦИОМ);

- словесные и буквенно-цифровые элементы «семья» и «7Я», входящие в серию товарных знаков лица, подавшего возражение, полностью входят в оспариваемый товарный знак;
- оценка сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков лица, подавшего возражение, приведена в отчете ВЦИОМ;
- добавление слова «народная» к оспариваемому знаку не влечет за собой создание нового образа, порождающего принципиально иные ассоциации, нежели ассоциации, порождаемые словом «семья»;
- при визуальном сравнении серии товарных знаков лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака прослеживаются визуально сходные символы и слова – «семьЯ» и «7Я»;
- в оспариваемом знаке, также как и в товарных знаках лица, подавшего возражение, логическое ударение падает именно на слово «семья»;
- словосочетание «народная семья» не является устойчивым и не имеет устоявшегося смыслового значения;
- лицом, подавшим возражение, приведены толкования и выдержки из нормативно-правовых источников;
- лицо, подавшее возражение, осуществляет хозяйственную деятельность, связанную с розничной торговлей, и управляет сетью супермаркетов, а наиболее сходными с оспариваемым товарным знаком являются товарные знаки по свидетельствам №№ 266169, 300530, правовая охрана которым предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, относящихся, в том числе, к продвижению товаров, а также услуг 43 класса МКТУ по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, которые однородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило отчет ВЦИОМ – [1].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 430730 недействительным в отношении части услуг 35

класса МКТУ, а именно: «агентства по импорту-экспорту, агентства по коммерческой информации, агентства рекламные, аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров, изучение рынка, информация деловая, исследования в области маркетинга, 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, менеджмент в сфере бизнеса, менеджмент в области творческого бизнеса, обновление рекламных материалов, обновление рекламных материалов, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, оценка коммерческой деятельности, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, продажа аукционная, продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги розничной и оптовой торговли, прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов, радиореклама, распространение образцов, распространение рекламных материалов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, сведения о деловых операциях, услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной торговли по реализации продовольственных товаров, сеть магазинов оптовой и розничной торговли».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем 29.10.2015 возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

– в 2010 году лицо, подавшее возражение, в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже пыталось оспорить законность

использования товарных знаков №№ 384339, 345046, и указанное дело было проиграно в судебных инстанциях;

- судами помимо прочего также исследовался вопрос о сходстве товарных знаков правообладателя (№№ 384339, 345046) с товарными знаками лица, подавшего возражение (№№ 266169, 216000, 300530);

- судами при разрешении спора был проведен сравнительный анализ обозначений, в результате которого они были признаны несходными до степени смешения за счет наличия значительного количества отличий;

- наличие в оспариваемом товарном знаке слова «НАРОДНАЯ» существенно отличает его от противопоставленных товарных знаков;

- сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление;

- лицо, подавшее возражение, уже обращалось с возражением против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, при этом согласно данным Госреестра от 20.05.2014 правообладателем были внесены изменения в товарный знак в части увеличения словесного элемента «НАРОДНАЯ», и лицу, подавшему возражение, было отказано в удовлетворении данного возражения;

- магазины (универсамы) «7Я народная семья» находятся под управлением лицензиата - ООО «ТД Интерторг» и в настоящее время насчитывают более 400 универсамов (первый был открыт в апреле 2004 года) и ежедневно обслуживают свыше 500 000 покупателей;

- сеть универсамов динамично развивается, рекламируется в средствах массовой информации, и ежемесячно открываются новые универсамы (Северо-западный регион, Республика Карелия и т.д.), имеется свой собственный сайт <http://www.7-ya.ru/>;

- бренд «7Я народная семья» стал широко известен и узнаваем потребителями, что свидетельствует об увеличении различительной способности магазинов правообладателя;

- фонетические различия между оспариваемым товарным знаком и серией товарных знаков лица, подавшего возражение, заключается в разном количестве

слов, слогов, согласных звуков, при этом элемент «НАРОДНАЯ» существенно способствует усилению несходства сравниваемых товарных знаков;

- сравниваемые товарные знаки различаются визуально, так как состоят из разного количества слов – два и одно, соответственно, а также визуально разнятся в композиционном и цветовом решении;

- наличие в серии товарных знаков лица, подавшего возражение, стилизованного изображения человечка с раскинутыми руками придает особый характер знакам и значительно усиливает несходство по сравнению с оспариваемым товарным знаком;

- понятие «народная семья» в русском языке отсутствует. Раз нет предмета, характеризуемого этим понятием, значит, у каждого потребителя возникают собственные ассоциации в отношении оспариваемого обозначения;

- представленный отчет ВЦИОМ не имеет отношения к датам приоритета противопоставленной серии товарных знаков и опровергается данными социологического отчета, проведенного Кафедрой Методологии социологических исследований Социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;

- в Госреестре можно найти ряд товарных знаков разных правообладателей со словом семья: «Экономная семья», «Моя семья», «Молочная семья», «Счастливая семья», зарегистрированных для услуг 35 и 42 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

- копии судебных решений, постановлений - [2];

- заключение коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения, поступившего 28.11.2013 - [3];

- сведения из электронных словарей - [4];

- распечатки из Госреестра в отношении зарегистрированных товарных знаков, включающих словесный элемент «СЕМЬЯ» - [5];

- аналитический отчет по итогам Всероссийского социологического опроса потребителей - [6].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.10.2015, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 430730.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.05.2016, представителями лица, подавшего возражение, к материалам дела были приобщены комментарии в отношении отзыва правообладателя, доводы которого сведены к следующему:

- предмет и основание предыдущих обращений с целью прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака не являются тождественными таковым в настоящем возражении;
- в результате сходства сравниваемых товарных знаков у потребителя возникает ложная ассоциативная связь о том, что услуги, фактически оказываемые правообладателем под оспариваемым товарным знаком, оказываются лицом, подавшим возражение;
- смысловое, фонетическое и визуальное сходство сравниваемых товарных знаков подтверждается отчетом ВЦИОМ [1];
- для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя;
- анализ судебной практики показал, что нет необходимости проводить ретроспективное исследование на дату приоритета товарного знака, а также результат опроса, согласно которому 20 % опрошенной целевой аудитории не смогли однозначно отличить товарные знаки конкурентов, является достаточно внушительным для вывода о введении потребителя в заблуждение относительно принадлежности товарных знаков;
- факт введения потребителей в заблуждение также можно выявить из анализа социологического отчета [6].

В подтверждение своей позиции лицом, подавшим возражение, к материалам дела были приобщены копии судебных решений, постановлений и т.п. [7].

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 30.06.2016 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.10.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству

№ 430730». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017 по делу № СИП-717/2016 было признано недействительным решение Роспатента от 30.06.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 430730. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 29.10.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭКС».

В соответствии с указанным решением Суда по интеллектуальным правам возражение, поступившее 29.10.2015, было рассмотрено повторно. На заседаниях коллегии, состоявшихся 26.04.2017, 18.05.2017, от представителей сторон к материалам дела были приобщены:

- копии Определений Суда по интеллектуальным правам о принятии кассационной жалобы к производству и о назначении судебного заседания по делу № СИП-717/2016 от 17.03.2017, от 11.04.2017, Постановления Суда по интеллектуальным правам от 15.05.2017 по делу № СИП-717/2016;
- подтверждение проведения социологического исследования;
- пояснения однородности испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ;
- ссылочные данные на социологическое заключение № 134-2017-2017 от 16.05.2017 (оригинал находится в материалах дела по свидетельству № 451147).

В удовлетворении ходатайства о переносе, поступившего от представителя правообладателя, было отказано коллегией. Наступление благоприятных обстоятельств для правообладателя в результате возможного дальнейшего обжалования судебного акта, подлежащего исполнению, с целью подготовки и направления кассационной жалобы в Верховный Суд Российской Федерации, административным порядком не предусмотрено.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

Правовая база с учетом даты (12.07.2010) приоритета товарного знака по свидетельству № 430730 для оценки его охраноспособности включает

вышеуказанный 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 пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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 соответствии с пунктом 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. 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, 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) и (г) 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

7Я народная семья

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 430730 является комбинированным и состоит из слов, выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и цифры семь. Словесные элементы расположены в одну строку. Правовая охрана предоставлена в

отношении товаров 03, 29, 30, 31, 32, 33, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании «синий, красный».

Исследовав имеющиеся в деле доказательства в части соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству № 430730 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что имеющиеся по результатам социологических отчетов [1,6] выводы не свидетельствуют о возможности введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Таким образом, Суд по интеллектуальным правам не выявил нарушений в части соответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству № 430730 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса Судом по интеллектуальным правам установлено сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству № 430730 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 300530, 266169, 242719, 216000. Словесные и буквенно-цифровые элементы «СЕМЬЯ» и «7Я», входящие в противопоставленные товарные знаки, полностью входят в оспариваемый товарный знак, звучание начальных и конечных частей сравниваемых товарных знаков тождественно. Словесный элемент «народная», относящийся к слову «семья», не изменяет ассоциаций и не влечет создание нового образа в оспариваемом товарном знаке, поэтому его наличие не уменьшает фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков. Восприятие оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков является одинаковым «7Я (СЕМЬЯ) – СЕМЬЯ».

Сходство товарных знаков связано с однородностью товаров и услуг, в отношении которых они зарегистрированы.

Анализ однородности услуг 35 класса, указанных в перечне оспариваемого товарного знака и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 216000, 242719, 266169, 300530, показал следующее.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 430730 однородны услугам 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных в возражении товарных знаков по свидетельствам №№ 266169, 242719, 216000. Сравнимые услуги либо совпадают, либо соотносятся как род (вид) [«услуги в области рекламы», «услуги по продвижению товаров», «услуги по исследованию рынка», «услуги в сфере бизнеса»], имеют одинаковое назначение (для рекламы, сбыта, продвижения товаров на рынке, помощь в эксплуатации или управлении делами коммерческого или торгового предприятия), круг потребителей. Изложенное обуславливает совместную встречаемость сравниваемых услуг в гражданском обороте. В связи с чем, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю.

Вместе с тем, испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 430730 и услуги 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 300530 не являются однородными, поскольку относятся к разному роду (виду) [«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» и «услуги в области рекламы», «услуги по продвижению товаров», «услуги по исследованию рынка», «услуги в сфере бизнеса»], имеют разное назначение (реклама, сбыт, продвижение товаров на рынке, помощь в эксплуатации или управлении делами коммерческого или торгового предприятия и услуги, предоставляемые с целью приготовления пищевых продуктов и напитков для употребления в пищу), круг потребителей.

Выводы социологического заключения № 134-2017-2017 от 16.05.2017 об отсутствии между сравниваемыми товарными знаками сходства до степени смешения идут в противоречие с выводами, сделанными в решении Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017 по делу № СИП-717/2016 о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству № 430730 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 300530, 266169, 242719, 216000. Согласно представленному Постановлению Суда по интеллектуальным правам от 15.05.2017 по делу № СИП-717/2016 кассационная

жалоба оставлена без удовлетворения, решение Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017 по делу № СИП-717/2016 оставлено без изменения.

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 430730 противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

Особое мнение, представленное правообладателем, повторяет его доводы, представленные на заседаниях коллегии, состоявшихся 26.04.2017 и 18.05.2017, оценка которым дана выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.10.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 430730 недействительным частично, а именно, в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; агентства по импорту-экспорту, агентства по коммерческой информации, агентства рекламные, аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров, изучение рынка, информация деловая, исследования в области маркетинга, 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, менеджмент в области творческого бизнеса, обновление рекламных материалов, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, оценка коммерческой деятельности, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, продажа аукционная, продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги розничной и оптовой торговли, прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов, радиореклама,

распространение образцов, распространение рекламных материалов, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, сведения о деловых операциях, услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной торговли по реализации продовольственных товаров; сеть магазинов оптовой и розничной торговли».