

# ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 300-КГ17-12021

## О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

26.10.2017

Судья Верховного Суда Российской Федерации Попов В.В., изучив по материалам истребованного дела кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Интервест» (г.Санкт-Петербург, далее – общество «Интервест») на решение Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017 и постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.05.2017 по делу № СИП-626/2016

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Экс» (г.Пермь, далее – общество «УК «Экс») о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 30.06.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 29.10.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 455176;

к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Интервест» (г.Санкт-Петербург, далее – общество «Интервест»),

установил:

решением Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.05.2017, заявленные обществом «УК «Экс» требования удовлетворены: решение Роспатента от 30.06.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 29.10.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по

свидетельству Российской Федерации № 455176 признано недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации; на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение общества «УК «Экс» от 29.10.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 455176.

Общество «Интервест» обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на нарушение оспариваемыми судебными актами его прав и законных интересов в результате неправильного применения и толкования судами норм материального и процессуального права.

Согласно пункту 2 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам изучения кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение о передаче кассационных жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.

Изучив по материалам дела, изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты, судья Верховного Суда Российской Федерации сделал вывод о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по которым кассационная жалоба вместе с делом может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судом установлено, что комбинированный товарный знак «7Я народная семья» с датой приоритета от 15.10.2010 зарегистрирован Роспатентом 29.02.2012 за № 455176 на имя общества «Интервест» в отношении товаров 3, 29, 30, 31, 32, 33-го и услуг 35-го классов МКТУ. Товарный знак включает в себя словесные элементы, выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита с использованием цифры семь и охраняется в белом, синем и красном цветовом сочетании.

Обществом «УК «ЭКС» подано возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку со ссылкой на несоответствие требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, а также является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 300530, 266169, 242719, 216000 в отношении части услуг 35-го класса МКТУ. Товарные знаки являются комбинированными, состоящими из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения человечка с раскинутыми руками, выполненного зеленым и желтым цветом и словесного обозначения «Семья».

Роспатентом принято решение от 30.06.2016 об отказе в удовлетворении возражения, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации

Федерации № 455176 оставлена в силе.

Не согласившись с решением Роспатента, общество «УК «Экс» оспорило его в Суде по интеллектуальным правам.

Удовлетворяя заявленные обществом «УК «Экс» требования суд исходил из следующего.

Подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что не допускается государственная регистрация 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.

Суд при разрешении спора исходил из того, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть решен судом без назначения экспертизы.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же юридическому лицу. При этом вероятность смешения зависит от степени различительной способности (известности, узнаваемости) товарного знака, а также от тождественности или однородности товаров, в отношении которых сравниваемые обозначения используются.

Как отмечено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохранные элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Проведя анализ противопоставленных товарных знаков, оценив входящие в состав сравниваемых обозначений элементы, сопоставив спорный и противопоставленные ему товарные знаки по семантическому, графическим признакам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что спорный товарный знак имеет сходство до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку словесные и буквенно-цифровые элементы «СЕМЬЯ» и «7Я», входящие в противопоставляемые товарные знаки, полностью входят в оспариваемый товарный знак, звучание начальных и конечных частей сравниваемых знаков тождественно.

Суд критически отнесся к выводу Роспатента об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю.

Судом также отмечено, что Роспатент при рассмотрении возражения общества «УК «Экс» неправомерно установил исключительно наличие отдельных различий сравниваемых товарных знаков, которые выразились в различном количестве и цветовой гамме входящих в них элементов, и не

устанавливал однородность товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам.

Принимая во внимание пункты 4.2.1.3, 6.3, 6.3.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197, применив положения подпунктов 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.2.3 пункта 14.4 и пункта 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32), пунктов 3, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 198, части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признав оспариваемое решение Роспатента не соответствующим действующему законодательству, суд удовлетворил заявление общества «УК «ЭКС», обязав Роспатент повторно рассмотреть возражение общества «УК «Экс» от 29.10.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 455176.

Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал выводы суда первой инстанции.

В кассационной жалобе общество «Интервест» выражает несогласие с указанными выводами, полагает, что произведенная судом оценка и установление сходства товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 455176 до степени смешения с противопоставленными товарными знаками истца не соответствует фактическим обстоятельствам и представленным в суд доказательствам.

Общество «Интервест» полагает, что определяющую роль в отсутствии сходства до степени смешения товарных знаков играет именно различие при их восприятии потребителем в целом, их принципиальное различие с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции. Сравнимые товарные знаки различаются визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов, а также благодаря использованию в их композиционных решениях разных цветов.

Кроме того, и различительная способность комбинированного товарного знака третьего лица является высокой в результате его широкого и длительного использования на территории Российской Федерации.

Сеть универсамов, работающих под товарным знаком общества «Интервест» - одна из наиболее масштабно представленных в Северо-Западном округе.

Доказательств осуществления истцом какой-либо предпринимательской деятельности на иной территории кроме Пермского края не представлено, что объективно препятствует возможности смешения деятельности истца и третьего лица в глазах потребителей, поскольку общество «Интервест» не осуществляет никакой предпринимательской деятельности на указанной

территории.

Заявитель особо обращает внимание на то, что суд при вынесении решения не учел принятые судебные акты по делу № А56-37373/2010, в которых дана оценка сходства комбинированных товарных знаков истца и товарного знака третьего лица и установлен факт отсутствия их сходства до степени смешения при оказании услуг в гражданском обороте.

Президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с доводом заявителя о том, что само по себе невключение товарного знака общества «Интервест» по свидетельству Российской Федерации № 455176 в предмет судебного разбирательства по делу № А56-37373/2010 не означает отсутствие обязанности Роспатента и суда учитывать выводы, сделанные в рамках этого дела, в силу положений статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В свою очередь, в отличие от судов Роспатентом при вынесении оспариваемого решения была учтена позиция судов по делу № А56-37373/2010.

Поскольку доводы кассационной жалобы заслуживают внимания и вызывают сомнение в законности и обоснованности принятых по делу судебных актов, кассационная жалоба с делом подлежит передаче для рассмотрения по существу в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 291.6, 291.9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья

**определил:**

передать кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Интервест» с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда  
Российской Федерации

Попов В. В.