

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 05.02.2020, поданное компанией «АФЛ ПРОДАКШНС», США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 719771, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2018743413, поданной 08.10.2018, зарегистрирован 12.07.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 719771 на имя ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир», Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак **Дела семейные. Новые истории** является словесным, выполнен в одну строку буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 05.02.2020 возражение, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а

также пункту 2 статьи 10 bis «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» от 20.03.1883 г.

Доводы возражения, поступившего 05.02.2020, сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче подтверждается тем, что ему принадлежит «старшее» право на сходный товарный знак по свидетельству № 363564. Кроме того, лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в сфере, в отношении которой зарегистрированы указанные услуги;
- оспариваемый товарный знак [1] является сходным до степени смешения с товарным знаком **ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ...** [2] по свидетельству № 363564 с приоритетом от 23.10.2007 (срок действия регистрации продлен до 23.10.2027), правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;
- лицо, подавшее возражение, является крупнейшим производителем и дистрибьютером телевизионных программ и форматов, обладает высокой репутацией как производителя телевизионных программ. Жанровую структуру видеофонда составляют сериалы, телефильмы, юмористические программы, документалистика, ток-шоу, мультипликация, детективные, расследования, произведенные как лицом, подавшим возражение, так и продюсерскими центрами;
- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] включают тождественный словесный элемент «Дела семейные». Противопоставленный товарный знак [2] дополнительно включает уточняющее словосочетание «Новые истории», которое начинается с заглавной буквы (тем самым подчеркивая конец предыдущего предложения и начало нового);
- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] обладают общим зрительным впечатлением, обусловленным использованием стандартного шрифта и алфавита кириллицы;
- оба знака [1] и [2] включают тождественный словесный элемент «Дела семейные», состоящий из существительного «Дела» и согласованного с ним определения «семейные». При этом использована инверсия, т.е. измененный порядок слов. Инверсией добавлено стилистическое и эмоциональное значение, дополнительная оригинальность, эмоциональность;

- противопоставленный товарный знак [2] дополнен в конце словосочетания сопровождающей служебной частью речи «с» и знаком препинания «многоточие»;
- восприятие сравниваемых знаков [1] и [2] начинается с элемента «Дела семейные». Семантика оспариваемого товарного знака [1] сходна с семантикой противопоставленного знака [2] за счет совпадения оригинального элемента обозначений, на который падает логическое ударение;
- элемент «Новые истории» оспариваемого товарного знака [1] подразумевает, что потребителю известны «Дела семейные» и данный товарный знак относится к новым сюжетам известных потребителю «Дел семейных». Зарегистрированная фраза напрямую подразумевает известность потребителю именно занимающего сильную позицию первого предложения «Дела семейные»;
- оспариваемый товарный знак [1] потребитель будет воспринимать как товарный знак из серии «старшего» товарного знака, поскольку оспариваемый знак содержит противопоставленный знак [2] и просто дополнен его уточнением;
- поясняющее словосочетание не придает фонетической оригинальности, знаки из тождественных превращаются в сходные до степени смешения;
- в возражении приведена судебная практика (СИП-676/2016 и т.д.) и практика Роспатента;
- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] зарегистрированы для идентичных перечней услуг 38, 41 классов МКТУ, либо услуг, имеющих высокую степень однородности. Так, оспариваемая услуга «вещание беспроводное» однородна услугам 38 класса МКТУ противопоставленного знака [2], поскольку относится к одной родовой категории «вещание», т.е. передачи радио- и телепрограмм;
- товарный знак [2] лица, подавшего возражение, имеет высокую различительную способность в связи со своим смысловым значением, а также за счет длительного использования (11 лет) и известности;
- основанная Юрием Володарским компания лица, подавшего возражение, на протяжении длительного времени использовала противопоставленный товарный знак [2] при производстве различных телепрограмм (аудио-визуальных произведений): «Час суда. Дела семейные»; «Дела семейные с Еленой Кутьиной»; «Дела семейные с Еленой Дмитриевой», «Дела семейные. Новые истории» и т.д.;

- лицо, подавшее возражение, обращает внимание на недобросовестность правообладателя. В 2017 году телерадиокомпания «Мир» приобрела через посредника ООО «Система» право на трансляцию выпусков под условным названием «Дела семейные», которые производит по договорам с лицом, подавшим возражение, ООО «Мэриот». При подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака [1] правообладатель был осведомлен о том, что обозначение «Дела семейные» давно присутствует на рынке и принадлежит и используется иными лицами.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 719771 [1] в отношении всех услуг 38, 41 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, приложены следующие документы:

- распечатка сведений по товарному знаку № 719771 из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации – [3];
- распечатка сведений по товарному знаку № 363564 из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации – [4];
- скриншоты страниц сайта компании «АФЛ ПРОДАКШНС» – [5];
- свидетельство о регистрации юридического лица с переводом – [6];
- свидетельство № 1749 Российского общества правообладателей в аудиовизуальной сфере от 15.04.2010 г. – [7];
- свидетельство № 1748 Российского общества правообладателей в аудиовизуальной сфере от 15.04.2010 г. – [8];
- распечатка информации из сети Интернет – [9];
- интервью с Еленой Дмитриевой, ведущей более десяти лет программы «Дела семейные с Еленой Дмитриевой», опубликованное интернет-изданием – [10];
- скриншоты выпусков передач «Дела семейные» на сайте телекомпании «МИР» и канала «Зал Суда» – [11];
- скриншоты страниц сайта, расположенного на домене chassuda.ru – [12];
- договор № 1-01/2018 от 10.09.2018 г. – [13];
- договор № 01-03/07/2017 от 03.07.2017 г. – [14];

- лицензионный договор № 7007/2017 от 27.07.2017 г. с актами приема-передачи – [15];
- судебные акты – [16].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем 05.02.2020 возражении, представил отзыв по его мотивам. Основные доводы отзыва сведены к следующему:

- противопоставленный товарный знак [2] не является общеизвестным и узнаваемым на рынке телевизионной продукции, не обладает высокой различительной способностью, не является легко узнаваемым товарным знаком, не имеет высокой репутации на рынке;
- противопоставленный товарный знак [2] не ассоциируется с малоизвестной компанией лица, подавшего возражение, которое не является телеканалом – вещателем на территории Российской Федерации в отличие от правообладателя, который распространяет свои собственные телевизионные программы на собственных телевизионных каналах Российской Федерации;
- факт использования противопоставленного товарного знака [2] на территории Российской Федерации не очевиден;
- рынки сбыта телевизионной продукции сторон не пересекаются, и смешения и товарных знаков [1] и [2] в глазах потребителей не возникает;
- оспариваемый товарный знак [1] является общеупотребимым выражением и ассоциируется с делами семьи, а не с товарным знаком лица, подавшего возражение;
- лицо, подавшее возражение, желает монополизировать словосочетание «Дела семейные», запретив регистрировать другие товарные знаки, где будет использоваться данное словосочетание;
- сравниваемые знаки [1] и [2] не являются сходными до степени смешения;
- согласно представленным договорам лицо, подавшее возражение, передало третьему лицу право на использование «формата», понятие которого в российском законодательстве не закреплено;
- представленный скриншот телевизионной программы свидетельствует о наличии авторских прав на программу у ООО «Мэриот» и ООО «Система», но не у лица,

подавшего возражение. Из скриншотов также следует, что программа была произведена по заказу правообладателя;

- лицо, подавшее возражение, является американской компанией, которая не вправе осуществлять на территории Российской Федерации ни телевизионное, ни радиовещание;

- в возражении не представлено судебных решений или решений антимонопольного органа о нарушениях, допущенных правообладателем;

- обоснованность регистрации оспариваемого товарного знака подтверждена соответствующим заключением патентного поверенного.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлено:

- заключение патентного поверенного - [17].

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, к материалам дела были приобщены сведения о заявках №№ 2019759627 (^{Дела семейные с Еленой Дмитриевой}),

Дела семейные

2019759628 () - [18], а также пояснения на отзыв, основные доводы которых сведены к следующему:

- пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса не требует от знака с более ранним приоритетом никаких ассоциаций с его правообладателем;

- обозначение «Дела семейные» ассоциируется у потребителей с делами семьи, в связи с чем, такое обозначение близко людям, за счет чего его различительная способность увеличивается;

- правообладатель транслирует программы, произведенные лицом, подавшим возражение (по его поручению на основании представленных с возражением договоров), и маркированных его товарным знаком;

- правообладатель осведомлен об использовании противопоставленного товарного знака [2], поскольку транслирует на своем телеканале передачи, им маркированные;

- пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса не содержит требования об использовании товарного знака с более ранним приоритетом;

- вопросы авторства на какие-либо программы к существу спора не относятся;
- правообладатель может использовать свой товарный знак любым, не противоречащим закону, способом;
- заключение патентного поверенного [17] не является заключением судебной экспертизы и представляет собой субъективное мнение Матвеева А.Г. о возражении.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена компанией «АФЛ ПРОДАКШНС», США, являющейся правообладателем исключительного права на товарный знак [2]. Факт наличия «старшего» исключительного права лица, подавшего возражение, иллюстрирует его заинтересованность в подаче данного возражения в отношении испрашиваемого объема притязаний при оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака [1] по сходству.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 05.02.2020, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 719771 в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ была осуществлена 12.07.2019. подача возражения произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном бюллетене, что правообладателем не отрицалось.

С учетом даты приоритета (08.10.2018) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

Согласно требованиям пункта 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 719771 с приоритетом от 08.10.2018 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 38 «вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; радиовещание; связь спутниковая» , 41 «видеосъемка; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиoproграмм; передачи развлекательные телевизионные; радиопередачи развлекательные» классов МКТУ.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак **ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ...** [2] по свидетельству № 363564 с приоритетом от 23.10.2007 (срок действия регистрации продлен до 23.10.2027) является словесным, выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [2] (за исключением предлога «с») имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый товарный знак [1]. Элемент «Новые истории» оспариваемого товарного знака [1] не привносит в оспариваемый товарный знак [1] иного уровня восприятия, поскольку дополняет основной индивидуализирующий элемент «Дела семейные». Таким образом, сравниваемые знаки порождают образ дел семьи, дел, происходящих внутри семейных отношений. Предлог «с» противопоставленного товарного знака [2] в конце элемента «Дела семейные» не предполагает завершенности образа, что усиливает степень сходства сравниваемых знаков.

Визуально сравниваемые знаки [1] и [2] производят общее зрительное впечатление, обусловленное тем, что сравниваемые знаки выполнены стандартным

шрифтом, буквами русского алфавита и не имеют каких-либо изобразительных элементов.

С учетом проведенного анализа коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков [1] и [2] в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Указанное обуславливает ассоциирование сравниваемых товарных знаков [1] и [2] друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Сравнение перечней услуг 38, 41 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам [1] и [2] с целью определения их однородности, показало, что они идентичны, за исключением услуги 38 класса МКТУ «вещание беспроводное». Данная услуга и услуги 38 класса МКТУ «вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное; маршрутизация и соединения телекоммуникационные, агентства печати новостей, радиовещание, телеконференции [Интернет]» и т.д. противопоставленного товарного знака [2] соотносятся как род (вид) («услуги в области вещания»), имеют общее назначение, круг потребителей, что правообладателем не отрицалось.

С учетом сходства, однородные услуги 38, 41 классов МКТУ, маркированные сравниваемыми знаками [1] и [2], способны смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя может возникнуть представление о принадлежности сравниваемых услуг одному лицу – лицу, подавшему возражение.

Таким образом, у коллегии есть основания считать, что регистрация оспариваемого товарного знака [1] в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Также коллегией учтена высокая репутация противопоставленного товарного знака [2], присутствующего на рынке [5-15]. Так, обозначение «Дела семейные» используется в качестве названия телепрограмм: «Час суда. Дела семейные», «Дела семейные с Еленой Кутьиной», «Дела семейные с Еленой Дмитриевой», «Дела семейные. Новые истории» и т.д.

Довод правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, являясь иностранной компанией, не имеет права осуществлять телевизионное вещание на территории Российской Федерации, к существу спора не относится. В данном случае речь идет о «старшем» праве лица, подавшего возражение, на сходный товарный знак [2] в отношении идентичных / однородных услуг.

Представленное заключение патентного поверенного [17] представляет собой мнение частного лица Матвеева А.Г. об оценке оснований для признания товарного знака [1] сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2] и не опровергает вышеизложенные выводы коллегии. Кроме того, исследование Матвеева А.Г. описательности, ложности словосочетания «Новые истории», ссылки на американские фильмы к оценке сходства сравниваемых знаков отношения не имеет.

Доводы особого мнения правообладателя, поступившего 09.06.2020, по своей сути повторяют доводы отзыва и не приводят к иным выводам коллегии.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 05.02.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 719771 недействительным полностью.