



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 300-ЭС19-26515

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

17 марта 2020 года

Резолютивная часть определения объявлена 10.03.2020.

Полный текст определения изготовлен 17.03.2020.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Хатыповой Р.А., судей Маненкова А.Н., Попова В.В. рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) на решение Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2019, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2019 по делу № СИП-102/2019,

при участии в судебном заседании представителей Роспатента Слепенкова А.С. (доверенность от 14.05.2019), Чеканова А.А. (доверенность от 26.04.2019), Халявина С.Л. (доверенность от 26.04.2019); общества с ограниченной ответственностью «Объединенные Пивоварни Хейнекен» (далее – общество) Ендрисяка А.А., Петрова А.В. (единая доверенность от 01.01.2020); индивидуального предпринимателя Ларина Максима Владиславовича (далее – предприниматель) Жаровой Р.Ф. (доверенность от 05.03.2020).

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А., Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 30.10.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 638846 (далее – товарный знак № 638846, оспариваемый знак), о признании действий предпринимателя злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) предприниматель привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2019 требования общества о признании действий предпринимателя по приобретению и использованию товарного знака № 638846 злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции выделены в отдельное производство.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2019, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2019, требования общества удовлетворены, решение Роспатента от 30.10.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 638846 признано недействительным, как не соответствующее подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества.

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Роспатент просит отменить решение Суда по интеллектуальным правам и постановление президиума Суда и принять новый судебный акт об оставлении заявления общества без удовлетворения.

Представители Роспатента в судебном заседании поддержали доводы кассационной жалобы, полагали возможным направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции; представитель предпринимателя поддержал доводы жалобы; представители общества возражали против доводов жалобы, просили оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобе и отзывах общества и предпринимателя на нее, а также приведенных в выступлениях представителей участвующих в деле лиц, Судебная коллегия считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, товарный знак № 638846 зарегистрирован на имя предпринимателя в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.12.2017 с датой приоритета от 14.10.2016 в отношении товаров 16, 29 - 33 и услуг 35, 39 и 44 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака № 638846 зарегистрировано комбинированное



обозначение, которое состоит из расположенного под углом к линии горизонта прямоугольника красного цвета, внутри которого расположены словесные элементы «АФНАСИЙ – ОХОТА НАШЕГО! Выбери Россию!», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета; слова «ОХОТА», «НАШЕГО!», словосочетание «Выбери Россию!» расположены на трех строках; словесные элементы «Выбери Россию!» включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов.

Общество 09.06.2018 подало в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку № 638846, мотивированное несоответствием его регистрации требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 3 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Возражение обосновано тем, что товарный знак № 638846 сходен до степени смешения с принадлежащими обществу и имеющими более ранний приоритет словесными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 183777/1, 415349, с серией из восьми товарных знаков, в основу которой положен словесный элемент «ОХОТА», по свидетельствам Российской Федерации № 183777/1, 415349, 372221, 616408, 458377, 627064, 610434, 467830; регистрация товарного знака противоречит общественным интересам.

Решением от 30.10.2018 Роспатент отказал в удовлетворении возражения общества, заключив, что товарный знак № 638846 и противопоставленные товарные знаки не являются сходными в целом; отсутствие фонетического, семантического и графического сходства сравниваемых товарных знаков не позволяет их ассоциировать друг с другом, в связи с чем оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не имеется.

Кроме того, Роспатент указал на то, что приведенные в обоснование довода о нарушении подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ судебные акты не имеют отношения к оспариваемому товарному знаку.

Полагая решение Роспатента от 30.10.2018 незаконным, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Суд первой инстанции посчитал, что вывод Роспатента об отсутствии сходства товарного знака № 638846 с противопоставленными товарными знаками, содержащими словесный элемент «ОХОТА», является необоснованным, сделанным при неполном исследовании обстоятельств дела.

Сославшись на положения статьи 1483 ГК РФ, пункты 42, 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), и разъяснения, содержащиеся в пунктах 136, 138, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума № 10), суд первой инстанции, признав решение Роспатента не соответствующим положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, удовлетворил заявленные требования и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества.

Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал выводы суда первой инстанции.

Между тем судами не учтено следующее.

В силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ 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 № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил № 482 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.

При этом указанные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы; при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 44 Правил № 482).

По результатам проведенного анализа оспариваемого знака на соответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ суд первой инстанции констатировал, что слово «ОХОТА» в знаке является центральным, на него делается акцент при произношении товарного знака целиком и падает логическое ударение; наличие в составе оспариваемого знака слов «Афанасий» и «Выбирай Россию!» не ослабляет смыслового сходства, поскольку данные слова не меняют значения слова «ОХОТА»; поскольку оспариваемый знак и противопоставленные ему знаки содержат одно и то же слово «ОХОТА», имеется полное вхождение противопоставленных товарных знаков либо доминирующего (за счет занятия значимого положения) словесного элемента противопоставленных комбинированных товарных знаков в оспариваемый знак; слово «ОХОТА» в оспариваемом знаке привлекает внимание за счет обособленного расположения в композиции – на отдельной строке, выше остальных элементов и в начале словосочетания «ОХОТА НАШЕГО».

На этом основании суд сделал вывод о сходстве товарного знака № 638846 и противопоставленных товарных знаков по семантическому, графическому и фонетическому критериям.

Суд кассационной инстанции данный вывод поддержал, отметив, что при наличии тождественного словесного элемента «Охота» в сравниваемых товарных знаках нельзя говорить о полном отсутствии их сходства.

Как указал Роспатент в кассационной жалобе, наличие в составе сравниваемых товарных знаков сходных элементов само по себе не может свидетельствовать о том, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с противопоставленными товарными знаками в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Между тем, оценивая правильность сопоставления Роспатентом товарных знаков с точки зрения их графического, звукового и смыслового сходства, суды первой и кассационной инстанций не учли рекомендации, данные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 и № 3691/06, от 17.04.2012 № 16577/11, 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, согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

В оспариваемом решении Роспатент признал словесный элемент «Афанасий» сильным индивидуализирующим элементом.

Однако суды, анализируя лишь расположение и значимость словесного элемента «ОХОТА» в оспариваемом знаке, не дали никакой оценки значимости положения словесного элемента «Афанасий» с точки зрения комплексного ассоциативного восприятия знака.

Делая вывод о центральном местоположении слова «ОХОТА» в оспариваемом знаке, указывая лишь на то, что наличие слов «Афанасий» и «Выбирай Россию!» в нем не ослабляет смыслового сходства знаков, суд первой инстанции не исследовал во взаимосвязи значимость и положение всех составляющих товарный знак словесных элементов, что влияет на восприятие знака в сознании потребителей и на общее впечатление о данном товарном знаке в целом.

Утверждая о наличии фонетического, графического и семантического сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, обусловленного вхождением в состав оспариваемого знака словесного элемента «ОХОТА» противопоставленных товарных знаков, суд первой инстанции не учел, что для случаев, когда имеет место вхождение в товарный знак в качестве

одного из элементов охраняемого средства индивидуализации другого лица, пунктом 10 статьи 1483 ГК РФ предусмотрено самостоятельное основание для оспаривания предоставления правовой охраны такому товарному знаку.

О наличии таких оснований общество в возражении не заявляло.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума № 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, сделал вывод о средней степени сходства товарного знака № 638846 и противопоставленных товарных знаков, однако примененное судом понятие средней степени сходства не дает возможности определить наличие или отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков (обозначений) при проведении их сопоставительного анализа.

Таким образом, суды установили сходство до степени смешения противопоставляемых товарного знака и оспариваемого знака без проведения комплексного анализа их сходства, не применив пункт 44 Правил № 482.

Судебная коллегия приходит к выводу о том, что суды допустили существенные нарушения норм материального права, поэтому на основании части 1 статьи 291.11 АПК РФ решение Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2019 и постановление президиума Суда от 08.10.2019 подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции надлежит учесть изложенное, исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора; правильно применить нормы материального и процессуального права.

Руководствуясь статьями 176, 291.11 - 291.15 АПК РФ, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

О П Р Е Д Е Л И Л А:

решение Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2019 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2019 по делу № СИП-102/2019 отменить.

Дело № СИП-102/2019 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.

Председательствующий судья

Хатыпова Р.А.

Судья

Маненков А.Н.

Судья

Попов В.В.