



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 300-ЭС20-12050

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

15.12.2020

Резолютивная часть определения объявлена 08.12.2020.

Полный текст определения изготовлен 15.12.2020.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего судьи Попова В.В.,

судей Маненкова А.Н., Хатыповой Р.А.,

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности на решение Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2019 и постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2020 по делу № СИП - 635/2018

по заявлению индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (далее - предприниматель) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 21.06.2018.

В судебном заседании приняли участие представители:

Роспатента - Слепенков А.С. (доверенность от 24.08.2020), Чеканов А.А. (доверенность от 19.11.2020);

общества с ограниченной ответственностью «Формула-ФР» (далее - общество «Формула-ФР») - Кукарина Е.А. (доверенность от 09.09.2019), Фролова О.В. (доверенность от 09.09.2019).

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Попова В.В. и объяснения представителей участвующих в деле лиц, явившихся в судебное заседание, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

УСТАНОВИЛА:

предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 21.06.2018, которым изменено решение Роспатента от 07.06.2017 и отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения по заявке № 2015728911 в отношении всех товаров 5-го класса и всех услуг 42-го класса, а также части товаров 8, 14-го классов и части услуг 35, 36, 41, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судом первой инстанции привлечены: межрегиональная общественная организация «Союз московских архитекторов», Кучеева Марина Васильевна, общество с ограниченной ответственностью «Эстетик», открытое акционерное общество «МОРДОВСПИРТ», Бибко Вадим Владиславович, общество с ограниченной ответственностью Клиника «Золотое Сечение», общество «Формула-ФР».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2019 в удовлетворении заявления отказано.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2019 решение Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2019 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела решением Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2019, с учетом определения об исправлении описки от 26.12.2019, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2020, заявление предпринимателя удовлетворено, оспариваемое решение Роспатента в части отказа в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2015728911 в отношении всех товаров 5-го класса и всех услуг 42-го класса, а также части товаров 8, 14-го классов и части услуг 35, 36, 41, 43-го классов МКТУ признано не соответствующим подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); суд обязал Роспатент произвести регистрацию заявленного обозначения в данной части.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Роспатент обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, ссылаясь на допущенные Судом по интеллектуальным правам нарушения норм материального и процессуального права.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 21.10.2020 кассационная жалоба вместе с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В судебном заседании представители Роспатента и общества «Формула-ФР» поддержали доводы кассационной жалобы, просили принятые по делу судебные акты отменить, в удовлетворении заявления предпринимателя отказать.

Иные участвующие в деле лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку своих представителей не обеспечили, что, в силу части 2 статьи 291.10 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), не препятствует рассмотрению кассационной жалобы.

В соответствии с частью 1 статьи 291.11 АПК РФ основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, заслушав объяснения представителей участвующих в деле лиц, явившихся в судебное заседание, проверив в соответствии с положениями статьи 291.14 АПК РФ законность обжалуемых судебных актов, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что кассационная жалоба Роспатента подлежит удовлетворению, а дело - направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции по следующим основаниям.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, предприниматель 11.09.2015 в Роспатент подал заявку № 2015728911 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «**ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ**» в отношении товаров и услуг 5, 8, 14, 35, 36, 37, 41, 42, 43 и 44-го классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатент 07.06.2017 принял решение о государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по указанной заявке в отношении товаров 8-го класса МКТУ «ручные орудия и инструменты; холодное оружие; бритвы» и услуг 43-го класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

В регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении остальных перечисленных в заявке товаров и услуг Роспатент отказал на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ по причине наличия зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 289809, 311066, 466973, 423690, 404394, 576739, 277926, 500936, сходных до степени смешения с заявленным обозначением и зарегистрированных в отношении 5-ти однородных товаров и услуг с более ранней датой приоритета на имя иных лиц.

Не согласившись с указанным решением Роспатента в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении остальных перечисленных в заявке товаров и услуг, предприниматель направил в Роспатент возражение с учетом дополнения, в котором указал на переход к нему исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 311066.

В ходе рассмотрения возражения, выявив новое обстоятельство, которое не могло быть учтено при проведении экспертизы заявленного обозначения, а именно переход к предпринимателю исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 311066, проведя сравнительный анализ заявленного и противопоставленных обозначений, а также товаров и услуг, в отношении которых испрашивалась регистрация товарного знака, Роспатент решением от 21.06.2018 изменил решение от 07.06.2017, отказав в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2015728911 в отношении товаров 5-го класса МКТУ «лекарственные средства для человека», товаров 8-го класса МКТУ «вилки столовые, ложки, ножевые изделия», товаров 14-го класса МКТУ «агаты, алмазы, благородные металлы, необработанные или частично обработанные, бриллианты, бюсты из благородных металлов, вазы из благородных металлов, вешалки из благородных металлов для полотенец, гагат необработанный или частично обработанный, гасильники для свечей из благородных металлов), графинчики из благородных металлов (для уксуса или масла), декоративные булавки, держатели из благородных металлов

для зубочисток, драгоценные камни, емкости из благородных металлов для домашнего хозяйства, жемчуг (ювелирные изделия, бижутерия), зажимы для галстуков, запонки, знаки отличия, значки из благородных металлов, золото необработанное или чеканное, золотые и серебряные изделия, за исключением ножей, вилок и ложек, изделия из благородных металлов с покрытиями, имитирующие изделия из золота, иридий, камни полудрагоценные, кофейники неэлектрические из благородных металлов, кофейные сервизы из благородных металлов, медали, мундштуки из благородных металлов для сигар и сигарет, наручные часы, оливин (драгоценный камень), родий, стразы, украшения из гагата, украшения из слоновой кости (ювелирные изделия), шпинели (драгоценные камни), ювелирные изделия», услуг 35-го класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту, исследования в области бизнеса, изучение рынка, консультации профессиональные в области бизнеса, прогнозирование экономическое, услуги в области общественных отношений, аренда площадей для размещения рекламы, реклама, демонстрация товаров, оформление витрин, продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация 12 выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих целях, продажа аукционная, сбыт товаров через посредников, коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей, услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям, услуги оптовой и розничной торговли, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба», услуг 36-го класса МКТУ «анализ финансовый, менеджмент финансовый, инвестирование, консультации по вопросам финансов, организация денежных сборов, сбор благотворительных средств, сдача в аренду недвижимого имущества, управление недвижимостью», услуг 41-го класса МКТУ «организация и проведение конференций, организация и проведение мастер-классов (обучение), организация и проведение семинаров, обучение

практическим навыкам (демонстрация), организация и проведение коллоквиумов, организация и проведение конгрессов, организация и проведение симпозиумов, ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения), представления театрализованные, производство видеофильмов, радиопередачи развлекательные, услуги образовательно-воспитательные, услуги студий записи; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий», услуг 42-го класса МКТУ «инжиниринг, консультации по вопросам защиты окружающей среды», услуг 43-го класса МКТУ «гостиницы».

Решение экспертизы в отношении отказа в регистрации заявленного обозначения для услуг 37 и 44-го классов МКТУ Роспатентом не проверялось, поскольку предприниматель в возражении не приводил доводов в отношении позиции эксперта в указанной части.

Принимая указанное решение, Роспатент исходил из того, что наличие у одного лица двух тождественных товарных знаков, зарегистрированных в отношении идентичных товаров и услуг, противоречит природе исключительного права и, следовательно, противоречит общественным интересам в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Обращаясь в суд с настоящим заявлением, предприниматель указал, что решение Роспатента от 21.06.2018 является незаконным, не соответствующим положениям статьи 1483 ГК РФ, выводы Роспатента о тождественности заявленного на регистрацию обозначения и товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 311066 являются ошибочными, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, в связи с чем препятствий для регистрации на имя одного правообладателя сходного до степени смешения с принадлежащим ему же товарным знаком обозначения для однородных товаров не имеется.

Отказ Роспатента в регистрации заявленного обозначения для тех позиций, которые были тождественны позициям, перечисленным в регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 311066, для

регистрации которых не имелось иных препятствий, предприниматель полагает не соответствующим требованиям действующего законодательства в том числе потому, что такого основания не предусмотрено статьей 1483 ГК РФ.

Также предприниматель указал на иные основания, свидетельствующие, по его мнению, о наличии оснований для отмены оспариваемого решения.

Удовлетворяя заявление предпринимателя, Суд по интеллектуальным правам руководствовался нормами главы 24 АПК РФ, положениями статей 1477, 1483 ГК РФ, Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», правовой позицией, сформулированной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 № 16577/11, и исходил из наличия установленной законом совокупности условий, необходимой для признания решения Роспатента от 21.06.2018 недействительным.

Проведя сравнительный анализ обозначений, установив, что спорное обозначение «**ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ**» по заявке № 2015728911

не является тождественным обозначению «**ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ**» по свидетельству

Российской Федерации № 311066, поскольку не совпадает с ним во всех элементах, имеет графические отличия, что свидетельствует о различном общем зрительном впечатлении, которое производят эти обозначения, суд пришел к выводу, что регистрация обозначения по заявке № 2015728911 в отношении всех заявленных товаров 5, 8, 14-го классов, всех услуг 41, 42, 43-го классов и части услуг 35-го класса МКТУ не противоречит требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Также суд отметил, что правовая охрана «младшему» товарному знаку, содержащему тождественное со «старшим» товарным знаком обозначение, не может быть предоставлена на основании подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в отношении идентичных товаров, однако данная норма права не препятствует предоставлению правовой охраны для иных товаров.

Вместе с тем суд счел необходимым указать, что аналогичный подход не подлежит применению при рассмотрении вопроса о государственной регистрации в качестве товарного знака не тождественного обозначения, а обладающего сходством с ранее зарегистрированным на того же правообладателя товарным знаком для тождественных товаров.

Иной подход может привести к невозможности государственной регистрации серий товарных знаков, принадлежащих одному правообладателю, будет препятствовать осуществлению хозяйствующими субъектами мероприятий по изменению бренда (ребрендинга), проводимых для изменения концептуальной идеологии бренда с целью усиления бренда (роста лояльности потребителей), дифференциации бренда (усиления его уникальности), увеличения целевой аудитории бренда (привлечения новых потребителей).

В то же время суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента об однородности части услуг 35-го класса МКТУ, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению по заявке № 2015728911, услугам 35-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 277926, поскольку они относятся к родовым понятиям «реклама» и «продвижение товаров».

В целях восстановления прав и законных интересов заявителя суд первой инстанции признал оспариваемое решение Роспатента в части отказа в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2015728911 в отношении всех товаров 5-го класса и всех услуг 42-го класса, а также части товаров 8, 14-го классов и части услуг 35, 36, 41, 43-го классов МКТУ

не соответствующим нормам подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ и обязал Роспатент произвести регистрацию заявленного обозначения в данной части.

Выводы суда первой инстанции поддержал Президиум Суда по интеллектуальным правам.

Обращаясь с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, Роспатент указал на неправомерный вывод Суда по интеллектуальным правам об отсутствии тождества сравниваемых обозначений, на то, что государственная регистрация двух тождественных словесных товарных знаков противоречит природе исключительного права и, следовательно, противоречит общественным интересам в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент полагает, что незначительное отличие, выраженное в различном расположении словесных элементов, не свидетельствует об отсутствии тождества между спорным и противопоставленным обозначениями, считает, что сравниваемые обозначения не могут быть признаны серией товарных знаков, поскольку в них отсутствуют существенные различия, и при наличии единственного доминирующего словесного элемента в обозначениях отсутствуют какие-либо форманты и не охраняемые элементы.

Также в качестве основания для отмены судебных актов Роспатент указал на нарушения Судом по интеллектуальным правам норм процессуального права, выразившиеся в отсутствии надлежащей оценки его доводов, изложенных в письменных пояснениях от 18.12.2019.

Исследовав представленные доказательства, судебная коллегия считает доводы Роспатента обоснованными ввиду следующего.

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпункту 37 Правил № 482 к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Перечень случаев, когда государственная регистрация товарного знака может противоречить общественным интересам, не является исчерпывающим.

Государственная регистрация товарного знака по младшей заявке, тождественного старшему товарному знаку, на имя того же правообладателя в отношении тех же или пересекающихся (идентичных) товаров противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация противоречит общественным интересам.

Действующее законодательство не предусматривает возможности признания на один и тот же товарный знак нескольких исключительных прав, поскольку на каждый товарный знак признается единое по своему характеру исключительное право.

Согласно пункту 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 указанных Правил.

Согласно пункту 42 Правил № 482 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам.

При этом 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.

Незначительные отличия шрифта обозначения (его размер, место размещения и т.д.) не имеют правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 № 16577/2011.

С учетом изложенного судебная коллегия не может согласиться с выводом Суда по интеллектуальным правам о том, что сравниваемые обозначения, отличающиеся не только шрифтовым исполнением, не могут быть признаны тождественными ни фактически, ни в правовом смысле.

Делая вывод о различном общем зрительном впечатлении, которое производят эти сравниваемые обозначения, как по шрифту, так и по пространственному расположению словесных элементов (обозначение по заявке № 2015728911 выполнено заглавными буквами в одну строку, а товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 311066 - в две строки), суд не учел, что данное обстоятельство не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений, если влияние таких графических отличий на восприятие обозначения российским потребителем крайне мало.

При этом судебная коллегия считает обоснованным довод Роспатента о том, что в отсутствие существенного отличия не могут быть зарегистрированы на одного правообладателя обозначения в качестве товарных знаков, квалифицированные как серия.

В частности, серия товарных знаков может быть образована путем присоединения к сильному элементу различных формантов или неохраняемых обозначений.

Для вывода потребителя о том, что элемент образует серию товарных знаков, принадлежащих одному производителю, данный элемент должен обладать различительной способностью либо изначальной, либо приобретенной в результате использования.

Однако, разрешая спор, суд первой инстанции не дал оценку доводам Роспатента, изложенным в письменных объяснениях, содержащих мотивы правомерности принятого Роспатентом решения, нарушив тем самым принципы состязательности и равноправия сторон.

С учетом вышеизложенного, принимая во внимание, что выводы Суда по интеллектуальным правам сделаны без установления всех существенных обстоятельств, имеющих значение для дела, судебная коллегия считает, что принятые по делу судебные акты подлежат отмене на основании части 1 статьи 291.11 АПК РФ, 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, и, дав оценку всем доводам и возражениям участвующих в деле лиц, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

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

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2019 и постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2020 по делу № СИП-635/2018 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам.

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

Председательствующий судья

В.В. Попов

Судьи

А.Н. Маненков

Р.А. Хатыпова