

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

19 октября 2016 года

Дело № СИП-426/2016

Резолютивная часть решения объявлена 18 октября 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 19 октября 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Булгакова Д.А., Рассомагиной Н.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шарыгиной А.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление

общества с ограниченной ответственностью «Зед29» (ул. Землячки, д. 15, оф. 17, г. Воронеж, Воронежская обл., 394033, ОГРН 1133668053661)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва,

123995, ОГРН 1047730015200) от 02.06.2016 об отказе в удовлетворении

возражения от 02.02.2016 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702654.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью «Зед29»: Берлин Е.М. по доверенности от 22.12.2015;

Федеральной службы по интеллектуальной собственности: Шеманин Я.А. по доверенности от 11.08.2015 № 01/32-525/41.



Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Зед29» (далее – общество «Зед29») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 02.06.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 02.02.2016 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702654.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В судебном заседании представитель общества «Зед29» поддержал доводы, изложенные в заявлении, указав, что оспариваемое решение не соответствует положениям действующего законодательства, нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Так, общество «Зед29» оспаривает вывод Роспатента о переходе спорного обозначения в общественное достояние и утраты им различительной способности.

По мнению общества «Зед29», поскольку использование обозначения «AS SEEN ON TV» в сети «Интернет» осуществляется без привязки к конкретным товарам и услугам, а также их производителям, данное обозначение не известно большинству российских потребителей.

Также общество «Зед29» полагает, что на основе материалов административного дела невозможно установить дату доведения до всеобщего сведения обозначения «AS SEEN ON TV» в российском сегменте сети «Интернет» и соотнести ее с датой приоритета заявки № 2014702654.

При этом общество «Зед29» не согласно с выводом обжалуемого решения Роспатента о том, что регистрация обозначения «AS SEEN ON TV» в качестве товарного знака может привести к ущемлению прав иных хозяйствующих субъектов.

Кроме того, заявитель указывает, что Роспатентом ранее уже регистрировалось в качестве товарного знака обозначение сходное до степени смешения с обозначением по заявке № 2014702654.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения требований общества «Зед29» по доводам, изложенным в отзыве на него.

По мнению Роспатента, обозначение «AS SEEN ON TV» не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как оно используется различными производителями в отношении различных товаров только в качестве указание на то, что указанные товары рекламировались по телевидению.

Также Роспатент поддерживает вывод обжалуемого решения о том, что регистрация спорного обозначения на имя общества «Зед29» создаст дополнительные и необоснованные преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности.

Кроме того, Роспатент указывает, что информация, размещенная в сети «Интернет» является общедоступным источником информации для широких слоев населения, а обстоятельства, связанные с регистрацией товарных знаков в каждом случае оцениваются отдельно.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, 31.01.2014 общество «Зед29» обратилось в Роспатент с заявкой № 2014702654, направленной на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения со

словесным элементом «AS SEEN ON TV», в отношении товаров и услуг 09, 10, 11, 16, 20, 21, 25, 27, 28, 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Роспатентом 15.12.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702654 в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Общество «Зед29» обратилось с возражением на решение от 15.12.2016, в котором просило его отменить и зарегистрировать обозначение по заявке № 2014702654 по заявленному перечню товаров и услуг.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение об отказе в его удовлетворении, поскольку заявленное обозначение не может рассматриваться в качестве средства индивидуализации товаров (услуг) какого-либо конкретного лица, так как не обладает различительной способностью и противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с принятым решением Роспатента, общество «Зед29» обжаловало его в Суд по интеллектуальным правам.

В силу статьи 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных названным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и

наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401 ГК РФ). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Частью 4 названной статьи установлено, что заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Заявителем соблюден срок, предоставленный для обращения в суд.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Исходя из компетенции Роспатента, установленной Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности», рассмотрение возражения общества «Зед29» против отказа в регистрации обозначения по заявке № 2014702654 в качестве товарного знака и принятие по его результатам решения находится в рамках полномочий Роспатента.

Как разъяснено в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки № 2014702654 (31.01.2014), правовая база для оценки охраноспособности обозначения по данной заявке включает ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму

товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Перечень обозначений, отнесенных к категории не обладающих различительной способностью, изложен в пункте 2.3.1 Правил и не является исчерпывающим. При этом под такими обозначениями следует понимать обозначения, которые в силу своего характера не способны вызывать необходимых и достаточных ассоциаций для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака.

Согласно положениям пункта 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39, различительная способность может быть свойственна заявленному обозначению либо приобретена им в результате его использования.

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до

даты подачи заявки: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением; а также иные сведения.

Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев обстоятельства настоящего дела, поддерживает довод общества «Зед29» о том, что обжалуемое решение принято с нарушением положений пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, так как Роспатентом не доказано отсутствие различительной способности обозначения «AS SEEN ON TV» в отношении товаров и услуг, указанных в заявке № 2014702654.

Коллегия судей исходит из того, что в материалы административного дела не представлено достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что спорное обозначение используется различными субъектами предпринимательской деятельности в отношении конкретных однородных товаров или услуг, в том числе в сети «Интернет».

Так, выводы Роспатента, положенные в основу оспариваемого решения, в том числе относительно того, что обозначение «AS SEEN ON TV» перешло в общественное достояние на территории Соединенных Штатов Америки, основаны только на материалах, полученных из распечатки страниц сети «Интернет», в том числе из интернет-энциклопедии «Википедия».

Пунктом 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденным приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, предусмотрена обязанность палаты по патентным спорам обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности – обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

Суд соглашается с мнением Роспатента о том, что «Интернет» является общедоступным источником информации для широких слоев населения.

Между тем, в сети «Интернет» размещается информация различного характера, часть которой может служить источником получения сведений, отвечающих критерию достоверности (сведения, находящиеся в публичном доступе открытых реестров (например, получаемые с официального сайта налоговой службы сведения о юридических лицах); издания и публикации, находящиеся в публичном доступе на сайтах библиотек; диссертационные работы, электронные версии печатных изданий и проч.), а часть – размещена юридическими и физическими лицами по своему усмотрению, не отвечает критерию достоверности, носит предположительный характер или выражает частное мнение какого-либо лица.

Делая вывод об использовании обозначения «AS SEEN ON TV» иными хозяйствующими субъектами, Роспатент не проверил и не опроверг доводы заявителя о том, что обозначение «AS SEEN ON TV» не ассоциируется с конкретными товарам и услугам, а также их производителям.

Также в материалы административного дела не представлены доказательства, свидетельствующие о введении товаров, маркированных

спорным обозначением, в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

При этом достоверность информации, содержащейся в сети «Интернет», о переходе обозначения «AS SEEN ON TV» в общественное достояние на территории Соединенных Штатов Америки, а также его интенсивное и длительное использование до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака различными производителями на территории Российской Федерации Роспатентом также не проверялась и не устанавливалась.

Кроме того, имеющаяся в материалах административного дела информация в большей своей части также не отвечает критерию достоверности, поскольку не имеет исходных данных, представляет собой поиск по обозначению «AS SEEN ON TV», при отсутствии информации о содержании найденных страниц, а также о дате и источнике их публикации.

Так, судебная коллегия не может согласиться с доводом Роспатента о том, что материалами административного дела (т.1, л.д. 150-151, т. 2, л.д. 126) подтверждается продажа на территории Российской Федерации различных товаров в интернет-магазинах с обозначением «AS SEEN ON TV», поскольку большая часть размещенной информации представлена на иностранном языке, а из информации, представленной на русском языке, не представляется возможным установить, о каких товарах/услугах и их производителях идет речь.

При указанных обстоятельствах суд считает, что Роспатент при рассмотрении возражения не дал оценку всем существенным для рассмотрения административного спора обстоятельствам, а содержащиеся в оспариваемом решении выводы основаны на непроверенных сведениях.

Вышеизложенные нарушения имеют существенный характер, условия для полного и объективного рассмотрения дела Роспатентом обеспечены не были.

Согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В силу пункта 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания ненормативного акта недействительным, суд должен обязать принявший этот акт орган совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о том, что решение Роспатента от 02.06.2016 не соответствует закону, а именно положения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и нарушает права заявителя в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности, ввиду чего требования общества «Зед29» подлежат удовлетворению.

Учитывая, что при принятии оспариваемого решения Роспатентом не проверены в полном объеме доводы заявителя о соответствии заявленного на регистрацию обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, не дана оценка всем существенным для рассмотрения административного спора обстоятельствам, а содержащиеся в оспариваемом решении выводы основаны на непроверенных сведениях, суд в силу пункта 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях восстановления нарушенного права заявителя считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества «Зед29» от 02.02.2016 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702654 и вынести законное и обоснованное решение.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью «Зед29» удовлетворить.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.06.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 02.02.2016 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702654 недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью «Зед29» от 02.02.2016 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702654.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью «Зед29» 3 000 (Три тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий
судья

И.В. Лапшина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина