

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

улица Машкова, дом 13, строение 1, Москва, 105062

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

17 февраля 2015 года

Дело № СИП-1025/2014

Резолютивная часть решения объявлена 10 февраля 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 17 февраля 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи – Погадаева Н.Н.,

судей – Кручининой Н.А., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Булановой А.И.,

рассмотрев в судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Бурлаковского Ильи Юрьевича (Москва, ОГРНИП 306770000387024) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.09.2014 об отказе в удовлетворении возражения от 03.03.2014 по заявке № 2011730698;

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Берлин Е.М. по доверенности от 03.03.2014,

от заинтересованного лица: Козача А.С. по доверенности от 28.08.2014



№ 02/32-563/41,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Бурлаковский Илья Юрьевич (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.09.2014 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011730698.

В судебном заседании представитель заявителя требования поддержал. По мнению заявителя, обжалуемое решение Роспатента не соответствует закону, нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности. Заявитель сослался на то, что в решении не указано в отношении какого перечня товаров, приведенных в заявке на товарный знак имеется вероятность введения потребителей в заблуждение, а также не учел, что в истребуемом перечне товаров имеются товары, не предназначенные для сна. Заявитель полагает, что вывод Роспатента о том, что у российского потребителя словосочетание «Deer Sleep» может ассоциироваться с терапией психических больных, ошибочен. Так же указал на то, что 03.10.2013 Роспатентом был зарегистрирован словесный товарный знак «Deer Sleep» в отношении товаров 06, 10-го и 11-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) на имя компании Дженерал ДиЭнЭй, Инк. (711 Эс КАРСОН СТРИТ СТИ 6 КАРСОН СИТИ 89701 НВ, США) за номером № 497286 с датой приоритета 22.02.2012, данная регистрация, по мнению заявителя, нарушает его право на регистрацию товарного знака по заявке № 2011730698.

Представитель Роспатента в судебном заседании против удовлетворения заявленных требований возражал по доводам, изложенным в отзыве на заявление, сославшись на то, что содержание заявленного словесного элемента «Deer Sleep» способно восприниматься

потребителем как определенная характеристика, указывающая на назначение заявленных товаров, связанных со сном, либо с терапией психически больных снотворными средствами, вызывающими длительный непрерывный или прерывистый сон. В связи с чем, представленное на регистрацию обозначение не может быть зарегистрировано, поскольку противоречит требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и способно ввести в заблуждение потребителя.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Как следует из материалов дела, 19.09.2011 предпринимателем в Роспатент подана заявка № 2011730698 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения, состоящего из квадрата красного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «Deer Sleep», выполненный стандартным шрифтом белого цвета буквами латинского алфавита в две строки, где первые буквы слов выполнены заглавными, а остальные строчными, в отношении товаров 05, 10, 11, 20, 24, 25-го и услуг 44-го классов МКТУ.

По результатам проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства Роспатентом принято решение от 16.05.2013 об отказе в его государственной регистрации в качестве товарного знака, ввиду его несоответствия в отношении названных товаров и услуг требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

ИП Бурлаковский И.Ю. 03.03.2014 направил в Роспатент возражения на решение от 16.05.2013, в которых просил его отменить.

Решением Роспатента от 30.09.2014 в удовлетворении возражения было отказано, решение от 16.05.2013 оставлено в силе. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения предпринимателя в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, оценив имеющиеся

в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению, в силу нижеследующего.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты нарушенного права в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов.

В соответствии со статьями 1248, 1500 ГК РФ решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака может быть оспорено заявителем в административном порядке.

В силу 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.

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.

Таким образом, по смыслу приведенных норм названного Кодекса, а также учитывая разъяснения, данные в совместном постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 6 и Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 8 от 01.07.1996, основанием для принятия решения суда о признании незаконным ненормативного правового акта, решения или действия государственного органа является одновременное несоответствие этого ненормативного правового акта, решения или действия закону или иному правовому акту, а также нарушение оспариваемым актом прав и законных интересов заявителя, обратившегося в суд с соответствующим требованием.

Исходя из полномочий Роспатента, обусловленных пунктом 3 статьи 1246 ГК РФ и закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности», рассмотрение возражений предпринимателя в отношении предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения таких возражений находится в рамках компетенции Роспатента, что заявителем не оспаривается.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и

другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно пункту 1 статьи 1483 ГК РФ и пункту 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее - Правила) не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта. К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

Такие обозначения согласно пункту 2.2. Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39 (далее – Методические рекомендации), называют описательными.

Ссылаясь на пункт 2.2 Методических рекомендаций, а также на словарно-справочные материалы (<http://dic.academic.ru>; <http://slovari.yandex.ru>; <http://www.perevodtranslate.ru>; <http://mirslovarei.com>; <http://translate.academic.ru>; Wikipedia; Historical dictionary of Psychiatry. См. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. 53000 слов. Изд. 17-е, испр. и доп. М.: «Русский язык», 1978, стр. № 196), Роспатент предположил, что поскольку словосочетание «Deep Sleep» в переводе с английского языка означает - глубокий, тяжелый, крепкий сон; название терапии психических больных снотворными средствами, вызывающими длительный сон, данный словесный элемент способен восприниматься потребителем как определенная характеристика, указывающая на назначение заявленных

товаров, связанных со сном, либо терапией психически больных снотворными средствами, вызывающими длительный непрерывный или прерывистый сон.

В связи с чем, по мнению Роспатента, заявленное обозначение будет указывать на назначение заявленных товаров 05-го класса МКТУ, относящихся к группе фармацевтических препаратов и лекарственных средств, обладающих снотворным эффектом; товаров 10-го класса МКТУ, относящихся к оборудованию и средствам медицинской направленности, связанных со сном (в частности, «клеенки подкладные для больничных целей», «кровати, специально приспособленные для медицинских целей», «матрацы медицинские», «наполненные водой», «матрацы надувные»); товаров 11-го класса МКТУ, относящиеся к принадлежностям для сна (в частности, «одеяла с электрообогревом», «подушки с электрообогревом»); товары 20-го класса МКТУ, относящиеся к мебели для сна (в частности, «кровати», «кровати больничные», «матрацы»); товары 24-го класса МКТУ (например, «мешки спальные», «наматрасники», «одеяла», «покрывала постельные»); товары 25-го класса МКТУ, относящиеся к одежде для сна (в частности, «маски для сна [одежда]», «пижама», «одежда»), услуги 44-го класса МКТУ, относящиеся к медицинским услугам, услугам лечебно-профилактических учреждений (в частности, «диспансеры», «санатории», «клиники», «лечебницы», «помощь медицинская», «санатории», «услуги фармацевтов», «уход за больными»); в то же время Роспатент указал, что для товаров и услуг заявленного перечня, не предназначенных для сна, заявленное обозначение со словесным элементом «Deer Sleep» способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров/услуг.

Из приведенных Роспатентом ссылок не следует, что словосочетание «Deer Sleep» известно российскому потребителю в значении «терапия психически больных снотворными средствами, вызывающими длительный непрерывный или прерывистый сон», поскольку, как усматривается из

представленных в материалы дела заявителем распечаток, статья «Deep Sleep Therapy» имеется на английском языке только на одном из приведенных в решении сайтов на странице в сети Интернет по адресу <http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/1641939> со ссылками на научные издания также на английском языке, доказательств наличия указанной информации на русскоязычных сайтах Роспатентом не представлено.

При этом в оспариваемом решении не приведены доказательства того, что сведения о данном виде терапии когда-либо публиковались на русском языке в источниках, доступных российскому потребителю, что данная терапия когда-либо применялась на территории Российской Федерации или что в английском языке словосочетание «Deep Sleep» обозначает указанную терапию без использования одновременно с ним слова «Therapy».

Выводы Роспатента относительно возможности введения потребителей в заблуждение носят предположительный характер и не доказывают того, что у российского потребителя словосочетание «Deep Sleep» может ассоциироваться с терапией психических больных.

Доводы Роспатента о несоответствии заявленного обозначения в части товаров и услуг требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ суд также не может признать обоснованными в силу следующего.

В пункте 2.5.1 Правила указано, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 1483 ГК РФ являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определённом качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно пункту 3.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утверждённых приказом Роспатента

от 23.03.2001 № 39, обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации. Элементы обозначений, содержащие не соответствующие действительности сведения об изготовителе или месте происхождения товара через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести потребителя в заблуждение. Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной, и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

К товарам и услугам, в отношении которых обозначение со словесным элементом «Deer Sleep» способно ввести потребителя в заблуждение относительно их назначения, Роспатент отнес товары 05-го класса МКТУ, такие как «мухоловки клейкие», «средства моющие для скота», «фунгициды», «цемент для копыт животных», «фарфор для зубных протезов» и т.д.; товары 10-го класса МКТУ «зеркала стоматологические», «обувь ортопедическая», «супинаторы для обуви» и т.д.; товары 11-го класса МКТУ «абажуры; газогенераторы [установки]», «зажигалки», «дымоходы» и т.д.; товары 20-го класса МКТУ «блоки пластмассовые для штор», «бюсты портновские», «пруты для лестниц» и т.д.; товары 24-го класса МКТУ «ткани для обуви», «чехлы для мебели» и т.д.; товары 25-го класса МКТУ «набойки для обуви», «каркасы для шляп», «сапоги» и т.д., услуги 44-го класса МКТУ «хирургия растений», «составление цветочных композиций», «уничтожение сорняков», «садоводство», «дизайн ландшафтный» и т.д.

Вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может

в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

Между тем, в оспариваемом решении не указано каким образом в отношении товаров, не предназначенных для сна, ассоциации с глубоким сном и с видом психотерапии могут ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров, также Роспатент не указал, когда ассоциации со сном в отношении всех перечисленных в заявке товаров и услуг могут породить у потребителя ложное впечатление об их предназначении.

Из перечисленных товаров не следует, что обозначение «Deer Sleep» является указанием их вида, характеристикой, указанием на их изготовителя и порождает у потребителя соответствующие ассоциации.

Способность оспариваемого обозначения ввести потребителя в заблуждение обоснована Роспатентом лишь ссылкой на интернет-сайты.

Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что в решении Роспатента отсутствует обоснование того, какие ассоциации со сном могут породить у потребителей заблуждение касающиеся заявленного комбинированного обозначения «Deer Sleep» в отношении всех товаров и услуг для которых заявлено о предоставлении правовой охраны по заявке № 2011730698.

При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу, что оспариваемое решение Роспатента от 30.09.2014 принято с нарушением норм пункта 1 подпункта 3 статьи 1483 ГК РФ и положений пунктов 1, 3 статьи 1483 ГК РФ, которое носит существенный характер, позволяющий сделать вывод о том, что Роспатентом не осуществлено всестороннее, полное и объективное рассмотрение возражений заявителя, поэтому оспариваемое решение Роспатента подлежит признанию недействительным, поскольку нарушает права заявителя в сфере интеллектуальной собственности, так как препятствует ему в регистрации

собственного товарного знака для индивидуализации его предпринимательской деятельности.

В соответствии со статьей 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признание оспариваемого решения недействительным влечет за собой обязанность Роспатента устранить нарушение прав заявителя путем повторного рассмотрения возражения (требование заявителя в просительной части заявления), поскольку им не рассмотрены возражения заявителя в полном объеме, а суд не вправе подменить обязанность Роспатента в административном порядке рассмотреть возражения заявителя.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом принятого судебного акта расходы по государственной пошлине относятся на заинтересованное лицо.

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

РЕШИЛ:

признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.09.2014 по заявке № 2011730698 недействительным, как не соответствующее пунктам 1, 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить нарушенные права индивидуального предпринимателя Бурлаковского Ильи Юрьевича путем повторного рассмотрения возражения от 03.03.2014.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу индивидуального предпринимателя Бурлаковского Ильи Юрьевича (ОГРНИП 306770000387024) 200 (Двести) рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

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

Председательствующий
судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Тарасов