

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

Огородный проезд, д. 5, стр. 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

12 марта 2021 года

Дело № СИП-723/2020

Резолютивная часть решения объявлена 10 марта 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 12 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С. П.,

судей Ерина А.А., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Жегаловой А.А. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Российской ассоциации по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий (ул. Институтская 2-я, 6, стр. 37, Москва, 109428, ОГРН 1037739625318) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 23.06.2020, принятого по возражению от 23.01.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 676795.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена автономная некоммерческая организация «Национальное экспертное



объединение «СРОСЭКСПЕРТИЗА» (ул. Душинская, д. 7 стр. 1 пом. 25, Москва, ОГРН 1177700021960).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Российской ассоциации по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий – Бубис А.А. (вице-президент);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Талянский Ю.С. (по доверенности от 07.04.2020 №01/32-274/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Российская ассоциация по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий (далее – Ассоциация) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 23.06.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения от 23.01.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 676795.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена автономная некоммерческая организация «Национальное экспертное объединение «СРОСЭКСПЕРТИЗА» (далее – Объединение).

Ассоциация, обосновывая свое несогласие с выводами Роспатента, изложенными в оспариваемом решении, указывает на то, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 676795 и противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 646109 не являются сходными до степени смешения, в связи с чем требует признать решение Роспатента недействительным. В своем заявлении Ассоциация указывает, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 676795 у широкого круга потребителей ассоциируется с названием

журнала «Сейсмостойкое Строительство. Безопасность Сооружений», издателем которого с марта 2011 года по февраль 2020 года являлась Ассоциация и с Ассоциацией.

Роспатент и Объединение в представленных отзывах указали на то, что доводы заявителя являются необоснованными и не соответствуют нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков, что оспариваемое решение принято в полном соответствии с нормами действующего законодательства и основания для его отмены отсутствуют.

Роспатент дополнительно представил письменные пояснения, Ассоциация представила письменные пояснения по заявлению и возражения на письменные пояснения Роспатент.

В судебное заседание явились представители Ассоциация и Роспатент.

Представитель Объединения в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела третье лицо уведомлено надлежащим образом.

В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Учитывая изложенное, суд считает Объединение извещенным надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания.

В судебном заседании представитель Ассоциации поддержал заявленные требования, просил оспариваемое решение признать недействительным.

Представитель Роспатента поддержал оспариваемое решение, просил в удовлетворении заявленных требований отказать, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого решения.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.



Товарный знак «  » по свидетельству Российской Федерации № 676795 зарегистрирован по заявке № 2017750594 от 29.11.2017 (далее – спорный товарный знак), на имя Ассоциации в отношении широкого перечня товаров 16-го класса и услуг 41-го класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно:

- товаров 16-го класса МКТУ: «авторучки; акварели [краски]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши, плакаты; банкноты; баннеры бумажные; банты бумажные; белье столовое бумажное; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага воощеная; бумага для регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага рисовая; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага светящаяся; бумага сюань для китайского рисования и каллиграфии; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; бумага; бювары; бюллетени информационные; валики для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; воск для моделирования, за исключением используемого в стоматологии; вывески бумажные или картонные; выкройки для изготовления одежды; выкройки для шитья; вымпелы бумажные; газеты; гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; глобусы; готовальни; гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели для чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; диаграммы; доски

гравировальные; доски грифельные для письма; дорожки настольные из бумаги; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; дубликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок бумажные; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для каталожных карточек; зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; изделия картонные; измельчители для бумаг для офисных целей; изображения графические; импринтеры неэлектрические; инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; инструменты чертежные; календари; калька бумажная; калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; камни литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; картон из древесной массы [канцелярские товары]; картон; картонки для шляп; картотеки [конторские принадлежности]; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты географические; карты или ленты бумажные для записи программ для вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; катушки для красящих лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; клише типографские; книги; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; кольца сигарные; ленты сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки для штемпелей [печатей]; коробки бумажные или картонные; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; купоны печатные; лекала

[канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; ленты бумажные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие [канторские принадлежности]; ленты красящие; ленты красящие для принтеров; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; линейки чертежные; линейки квадратные чертежные; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вязкозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; литеры стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки для красок; макеты архитектурные; марки почтовые; массы пластические для лепки; материалы графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением приборов]; маты на стол бумажные; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы переплетные; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы фильтровальные [бумажные]; машины адресные; машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; машины и устройства переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие электрические или неэлектрические; машины фальцевальные [канцелярские товары]; машины франкировальные офисные; мел-спрей; мел для литографии; мел для письма; мел для портных; мел для разметки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мольберты; муштабели для художников; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности]; нитки для

переплетных работ; ноты печатные; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; нумераторы; обертки для бутылок картонные или бумажные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма тушью; пантографы [инструменты чертежные]; папки для документов; папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки; пеналы; перочистки; перфораторы конторские; перья для письма [офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перья чертежные; песенники; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подложки для письма; подносы для корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки чернильные; подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; приборы письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; произведения искусства

литографические; проспекты; расписания печатные; регистры; реглеты типографские; реестры; резинки для стирания; резинки офисные; рейшины чертежные; репродукции графические; ручки перьевые; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические бумажные; салфетки столовые бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; скатерти бумажные; скобы канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы гистологические для обучения; стеатит [мел портновский]; стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; ткани для переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; транспаранты [канцелярские товары]; трафареты для рисования; тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники [пособия]; фигурки [статуэтки] из папье-маше; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные; флаеры; листовки; фольга; формы для моделирования из глины [материалы для художников]; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромофотографии; циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; чашечки для разведения акварельных красок для художников; чернила для исправлений [гелиография]; чернила; чернильницы; чертежи [синьки]; шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для шариковых ручек; шкафчики

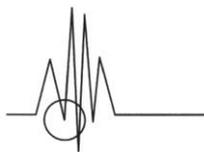
для канцелярских принадлежностей [офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона.».

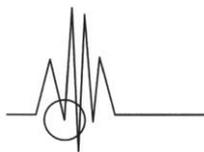
- услуг 41-го класса МКТУ: «агентства по предоставлению моделей для художников; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; академии [обучение]; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле-и радиопрограмм; мюзик-холлы; написание музыки; написание теле-и киносценариев; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительской целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; обучение айкидо; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; организация и проведение образовательных форумов не

виртуальных; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; представление цирковых спектаклей; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление видеофайлов онлайн незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн незагружаемых; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы <видео по запросу>; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы <видео по запросу>; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат кинематографического оборудования; прокат видеокамер; прокат видеомagneтофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио-и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов; сады зоологические; садо [обучение японской чайной церемонии]; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги караоке; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги

казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги композиторов; услуги гидов; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; цирки; школы-интернаты; шоу-программы».

Против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку Объединение подало возражение, мотивированное тем, что знак является сходным до степени смешения с товарным знаком Объединения



«» по свидетельству Российской Федерации № 646109, зарегистрированными для товаров и услуг, однородных товарам и услугам регистрации спорного товарного знака, ввиду чего правовая охрана спорного товарного знака не соответствует подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам рассмотрения названного возражения Роспатент принял решение от 23.06.2020, которым возражение удовлетворено, предоставление правовой охраны спорному товарному знаку признано недействительным в отношении всех товаров 16-го и услуг 41 класса МКТУ, за исключением услуги «аренда комнатных аквариумов».

Ассоциация, полагая, что решение Роспатента от 23.06.2020 не соответствует закону и нарушает её права и законные интересы, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимной связи, суд приходит к выводу об

отсутствии оснований для удовлетворения заявления Ассоциации в силу нижеследующего.

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.

В силу части 4 указанной статьи 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. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным решения Роспатента Ассоциацией соблюден, что другие лица, участвующие в деле, не оспаривают.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта 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 (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах,

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

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.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, 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 возражения Объединения против предоставления правовой охраны спорному

товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции этого государственного органа.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается в заявлении, поданном в суд.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие требованиям действующего законодательства судебная коллегия установила следующее.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума № 10) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию спорного товарного знака (29.11.2017), правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя ГК РФ, 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 (далее – Правила № 482). Порядок рассмотрения возражения установлен Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила ППС).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил № 482.

Согласно пункту 44 Правил № 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил № 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 43 Правил № 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил № 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

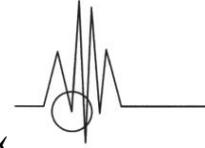
Согласно пункту 45 Правил № 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

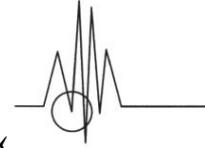
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как разъяснено 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, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При анализе сходства спорного товарного знака



«  » и товарного знака «  » по свидетельству Российской Федерации № 646109 Роспатент и исходил из того, что степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения.

Принимая во внимание то, что по общему правилу в комбинированном обозначении, состоящим из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный элемент, Роспатент указал, что вместе с тем, в настоящем случае следует учитывать, что в спорном знаке композиция из графика колебаний и окружности занимает значительную часть обозначения, расположена в левой (начальной) части обозначения, фиксирует на себе внимание потребителей и потому не может быть признана малозначительным или незначительным элементом товарного знака.

Роспатент установил высокую степень сходства внешней формы сравниваемых изобразительных элементов, близкую к тождеству, поскольку совпадает взаимное расположение графика колебаний и окружности, совпадает тип графика (в обоих случаях колебания представлены зигзагообразно), идентичными являются количество отрезков, представленных на графиках, соотношение их длин и углы расположения относительно горизонта.

Роспатент указал что обе композиции не являются симметричными, имеют одинаковое смысловое содержание, поскольку представлены в виде стилизованного графика колебаний, в нижней части которого расположена окружность.

Как указано в оспариваемом решении при непосредственном сопоставлении сравниваемых композиций противопоставленное

изображение воспринимается как часть композиции оспариваемого товарного знака. Отличие заключается лишь в длине горизонтального отрезка с правой стороны графика колебаний. Данное отличие не способно служить различительным признаком, обеспечивающим качественно иное общее зрительное впечатление, производимое сопоставляемыми композициями.

Имеющиеся различия в цветовом исполнении Роспатент оценил как не оказывающие существенного влияния на восприятие сравниваемых силуэтов как одинаковых, а наличие словесных элементов в оспариваемом товарном знаке - как не позволяющее прийти к выводу о формировании качественно различного впечатления, способного оказать влияние на различное запоминание сопоставляемых обозначений потребителями, поскольку данные словесные элементы соотносятся со стилизованным графиком колебаний, формируют единый образ комбинированного обозначения.

Учитывая, что изобразительный элемент оспариваемого товарного знака является крупным и представлен в качестве неотъемлемой части всего обозначения, Роспатент пришел к выводу о высокой степени сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Относительно однородности товаров и услуг спорного знака, по которым подано было возражение и товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, Роспатент установил, что товары 16-го класса МКТУ регистрации спорного товарного знака «банкноты; баннеры бумажные; бумага рисовая; вымпелы бумажные; дорожки настольные из бумаги; коробки бумажные или картонные; купоны печатные; линейки квадратные чертежные; маты на стол бумажные; мел-спрей; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; ноты печатные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; чашечки для разведения акварельных красок для художников; этикетки из бумаги или картона» относятся к общим родовым наименованиям товаров «изделия из картона и бумаги», «издания печатные», «канцелярские товары», «упаковка»,

«принадлежности и материалы для художников», к которым относится также товары 16-го класса МКТУ противопоставленного перечня, за исключением совпадающих в сравниваемых перечнях товаров, что является основанием для признания высокой степени их однородности.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что все товары 16-го класса МКТУ регистрации спорного товарного знака однородны товарам 16-го класса МКТУ, указанным в регистрации товарного знака № 646109.

Кроме того, Роспатент установил, что услуги 41-го класса МКТУ регистрации спорного товарного знака «выпуск музыкальной продукции; написание теле- и киносценариев; обучение при помощи симуляторов; обучение айкидо; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; представление цирковых спектаклей; предоставление видеофайлов онлайн незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы <видео по запросу>; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы <видео по запросу>; прокат кинематографического оборудования; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; тьюторинг; услуги караоке; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги композиторов; услуги гидов; хронометраж спортивных состязаний» являются однородными, в частности, услугам «написание музыки; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; обучение гимнастике; организация и проведение семинаров; организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования; программирование спортивных состязаний; прокат видеофильмов; прокат звукозаписей; прокат кинофильмов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; редактирование текстов, за исключением рекламных; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги по написанию сценариев;

услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги студий записи; услуги школ [образование]; цирки», поскольку сопоставляемые услуги соотносятся по роду-виду либо происходят из одного коммерческого источника, следовательно, зачастую являются взаимодополняемыми и имеют общие условия оказания. С учетом изложенного Роспатент признал высокой степень однородности названных услуг.

Относительно услуги «аренда произведений искусства» 41-го класса МКТУ Роспатент указал, что она оказывается галереями, либо авторами произведений, предназначена для получения платы за предоставление произведений искусства на определенный срок. В силу своей природы и по кругу потребителей, взаимодополняемости данная услуга может рассматриваться как однородная «услугам музеев», либо «услугам клубов [просвещение]», которые присутствуют в перечне противопоставленной регистрации.

Роспатент также установил, что остальные услуги 41-го класса МКТУ регистрации спорного знака, за исключением услуги «аренда комнатных аквариумов», в сравниваемых перечнях совпадают, следовательно, являются однородными в высокой степени, а в отношении услуги «аренда комнатных аквариумов» указал, что она является узкоспециализированной, как правило, оказывается компаниями, осуществляющими изготовление аквариумов, их установку и обслуживание, имеют место различные назначения, условия оказания, потребительские свойства и источник происхождения названной услуги и услуг противопоставленного перечня.

Как следует из содержания заявления Ассоциации, в нем не приведены доводы о несогласии с выводами Роспатента в части оценки степени однородности товаров и услуг регистрации спорного товарного знака и товаров и услуг регистрации противопоставленного товарного знака.

Доводы заявителя направлены на опровержение выводов Роспатента о том, что противопоставленные обозначения ассоциируются друг с другом в целом несмотря на отдельные отличия в отношении приведенных

однородных товаров 16-го класса и услуг 41-го класса МКТУ, следовательно они сходны до степени смешения.

Судебная коллегия проверила по доводам Ассоциации выводы Роспатента о сходстве до степени смешения спорного обозначения и противопоставленного товарного знака, считает их правильными и соответствующими подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ ввиду следующего.

Как указано 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.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

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.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В своем заявлении Ассоциация указывает на то, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 676795 и противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 646109 не являются сходными до степени смешения.

Судом проверен указанный довод заявителя, проведено сравнение спорного и противопоставленного товарных знаков и установлено следующее.

Как следует из материалов дела, спорный товарный знак

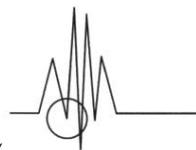


« » по свидетельству Российской Федерации

№ 676795, состоит из словесных элементов «СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» и «БЕЗОПАСНОСТЬ СООРУЖЕНИЙ», выполненных в две строки заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом синего цвета, а также из оригинального графического элемента - стилизованного изображения графика колебаний с обведенным в круг колебанием амплитуды. Изобразительный элемент выполнен в синем цвете с черным оттенением, график колебаний продолжается прямой чертой, на которой располагаются словесные элементы.

Изобразительный элемент спорного товарного знака в силу своего первостепенного пространственного значения (расположен до словесных элементов), более крупного размера по сравнению со словесными элементами и оригинального исполнения при зрительном восприятии обозначения в целом занимает доминирующее положение.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству Российской Федерации № 646109, представляет собой изобразительный элемент, близкий к тождеству к изобразительному элементу спорного товарного знака, а именно, тождественное по форме и характеристике стилизованное изображение графика колебаний с обведенным в круг колебанием амплитуды. Отличия между изобразительными элементами фактически сводятся к отсутствию цветового решения в противопоставленном товарном знаке (выполнен черно-белым) и к отсутствию продолжающейся прямой черты амплитуды. Указанные различия не меняют восприятие обозначений в целом.

Как видно из материалов дела спорный товарный знак является комбинированным обозначением, в композицию которого входят словесный и изобразительный элементы.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его

размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

По общему правилу в комбинированном обозначении, состоящим из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный элемент.

В то же время при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил № 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

С учетом положений пунктов 42-44 Правил № 482, вопреки доводам заявителя об обратном, Роспатент пришел к обоснованному выводу, что в спорном товарном знаке композиция из графика колебаний и окружности занимает значительную часть обозначения, расположена в левой (начальной) части обозначения, фиксирует на себе внимание потребителей и потому не может быть признана малозначительным или незначительным элементом товарного знака.

По результатам сравнения противопоставленного товарного знака со спорным товарным знаком, принимая во внимание графическое вхождение одного обозначения в другое, судебная коллегия пришла к выводу о том, что при полном вхождении графического элемента противопоставленного товарного знака, спорный товарный знак следует признать сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по графическому признаку, а сильным элементом сравниваемых обозначений – графический элемент в виде изображение графика колебаний с обведенным в круг колебанием амплитуды, что правомерно было выявлено Роспатентом при рассмотрении возражения Объединения.

Наличие полного вхождения обозначения «композиция из графика колебаний и окружности» из противопоставленного товарного знака по

свидетельству Российской Федерации № 646109 в спорный товарный знак свидетельствует о высокой степени сходства по смысловому и графическому критериям. Имеющиеся отличия в виде словесных элементов в спорном товарном знаке, не влияют на их одинаковое восприятие.

Как разъяснено в абзаце 3 пункта 162 Постановления № 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.

При анализе перечня товаров и услуг сравниваемых товарных знаков судебная коллегия приходит к выводу, что сопоставляемые товары и услуги являются однородными. Данные товары и услуги имеют сходное назначение, общий круг потребителей, один рынок сбыта и каналы реализации.

Судебная коллегия принимает во внимание, что спорный товарный знак содержит перечень товарных позиций либо идентичных товарным позициям, либо очень близким товарным позициям противопоставленного товарного знака, тем самым имеется высокая степень однородности товаров и услуг.

Кроме того, судебная коллегия учитывает, что лицами, участвующими в деле, однородность вышеуказанных товаров и услуг не оспаривается.

Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу, что спорный товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 646109 в отношении однородных товаров и услуг, и, следовательно, как правомерно указал Роспатент, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении доводов Ассоциации, касающихся правомерности регистрации противопоставленного товарного знака, а также обстоятельств, связанных с его использованием, Роспатент указал, что прекращение

правовой охраны товарных знаков в соответствии со статьей 1514 ГК РФ по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, представляет собой самостоятельный процесс и осуществляется в судебном порядке.

Соответствующая правовая позиция основана на положениях пункта 2.5 Правил ППС и нашла отражение в судебной практике, например, при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дел № СИП-199/2018, СИП-162/2016.

При этом Роспатент учитывал, что возражение третьего лица было обосновано доводами о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, в то время как пункт 6 статьи 1483 ГК РФ не содержит положений, обязывающих учитывать наличие более ранних имущественных прав. Кроме того, компетентный орган исходил из того, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 646109 является действующей и не оспаривалась правообладателем в соответствии с положениями статей 1512 и 1513 ГК РФ.

Ассоциация указывает, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 676795 у широкого круга потребителей ассоциируется с названием журнала «Сейсмостойкое Строительство. Безопасность Сооружений», издателем которого с марта 2011 года по февраль 2020 года являлась Ассоциация, а также, что графическое обозначение, зарегистрированное в качестве противопоставленного товарного знака, длительное время используется ею при выпуске журнала «Сейсмостойкое Строительство. Безопасность Сооружений» (что установлено в рамках дела № А40-126361/2017), на что Суд по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как следует из абзаца девятого пункта 162 Постановления № 10, длительность и объем использования товарного, знака степень известности, узнаваемости товарного знака правообладателем действительно учитываются при определении вероятности смешения.

Вместе с тем пункт 162 Постановления № 10 сформулирован исходя из пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, для целей которого сравниваются товарный знак, принадлежащий правообладателю, и обозначение иного лица.

При применении методологии пункта 162 Постановления № 10 к пункту 6 статьи 1483 ГК РФ на место товарного знака правообладателя встает «старший» товарный знак, на место обозначения иного лица – «младший» товарный знак.

Таким образом, дополнительные обстоятельства, указанные в пункте 162 Постановления № 10 и влияющие на вероятность смешения, учитываются применительно к «старшему» товарному знаку.

Аналогичная позиция содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2020 по делу № СИП-745/2019 и от 23.11.2020 по делу № СИП-631/2019.

Доводы Ассоциации об изменении объема правовой охраны спорного товарного знака при рассмотрении возражения отклоняются судебной коллегией ввиду следующего.

Как указано выше, Роспатент при сравнении обозначений установил, что «наличие словесных элементов в оспариваемом товарном знаке не позволяет прийти к выводу о формировании качественно различного впечатления, способного оказать влияние на различное запоминание сопоставляемых обозначений потребителями, поскольку данные словесные элементы соотносятся со стилизованным графиком колебаний, формируют единый образ комбинированного обозначения» (страница 9 решения).

Вопреки доводам заявителя из текста оспариваемого решения не следует, что Роспатент при рассмотрении возражения изменил объем правовой охраны спорного товарного знака, сделал выводы о признании словесного элемента спорного товарного знака неохраняемым (или наоборот).

Доводы Ассоциации о том, что приоритет противопоставленного товарного знака у Объединения мог возникнуть не ранее регистрации

последнего в качестве юридического лица и на то, что реализация правомочий, составляющих содержание исключительного права, в полном объеме возможна только после государственной регистрации перехода права, не опровергают правомерность выводов Роспатента о приоритете противопоставленного товарного знака и о наличии права у Объединения на подачу возражения.

В обоснование заявленных требований Ассоциация настаивает на том, что при регистрации спорного товарного знака были соблюдены все нормы права, в том числе положения статьи 1483 ГК РФ и Правил № 482, что подтверждается положительным решением по результатам экспертизы и регистрацией спорного товарного знака отклоняются ввиду следующего.

Согласно пункту 40 Правил № 482 в ходе экспертизы заявленного обозначения при проверке отсутствия оснований для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ, производится поиск тождественных и сходных обозначений по фонду зарегистрированных и заявленных на регистрацию товарных знаков по классам МКТУ, в отношении которых заявлено проверяемое обозначение.

Поиск при проверке на тождество и сходство заявленных обозначений проводится с использованием автоматизированной системы по товарным знакам Российской Федерации (далее – АС).

Поиск с использованием АС проводится на основании поискового предписания или поискового образа в зависимости от вида заявленного обозначения.

Результаты поиска представляются в виде распечатки тождественных и сходных обозначений, выявленных АС. На основании результатов поиска определяется:

- степень сходства заявленного обозначения и выявленных при проведении поиска обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, товарных знаков, охраняемых в Российской Федерации или

признанных общеизвестными в Российской Федерации, имеющих более ранний приоритет;

- однородность товаров, указанных в перечне товаров заявки, товарам, для которых зарегистрированы (заявлены на регистрацию) выявленные при проведении поиска тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Признаки сходства заявленного обозначения с товарными знаками других лиц, выявленные при экспертизе заявленного обозначения, сами по себе не являются безусловным основанием для отказа в его регистрации, а результаты экспертизы не лишают заинтересованных лиц права в дальнейшем подать возражение против предоставления обозначению правовой охраны. Повторный анализ сходства знака с обозначением, исследованным при регистрации, не нарушает прав лица, на имя которого зарегистрирован товарный знак, в то время как в противном случае, заинтересованные лица после регистрации знака лишались бы возможности подать возражение против предоставления ему правовой охраны.

Следовательно, сходство до степени смешения зарегистрированного обозначения и товарного знака другого лица, предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ, может быть установлено компетентным органом после регистрации обозначения при подаче соответствующего возражения заинтересованного лица и рассмотрения его в порядке статьи 1513 ГК РФ, что и имело место в настоящем случае.

В результате рассмотрения заявленных Ассоциацией доводов и исследования всех обстоятельств дела в их совокупности судебная коллегия не находит оснований для признания оспариваемых выводов Роспатента ошибочным.

На основании вышеизложенного судебная коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента соответствует вышеприведенным правовым нормам, основания для признания его недействительным отсутствуют.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления и кассационной жалобы с учетом принятого судебного акта подлежат распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 197–201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования Российской ассоциации по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий оставить без удовлетворения.

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

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Ерин

Судья

Ю.М. Сидорская