

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28 октября 2015 г. N 300-ЭС15-8916

Резолютивная часть определения объявлена 21 октября 2015 года
Полный текст определения изготовлен 28 октября 2015 года

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

председательствующего Попова В.В.
судей Павловой Н.В. и Зарубиной Е.Н.

рассмотрела в судебном заседании дело N СИП-670/2014 по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Дельта" (далее - общества "Дельта") о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 16.04.2014 по заявке N 2003706529, которым отказано в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 281426, содержащему словесное обозначение "дельта",

с участием в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - общества с ограниченной ответственностью "Агронефтепродукт" (далее - общество "Агронефтепродукт")

по кассационной жалобе общества "Дельта" на [постановление](#) Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2015 по делу N СИП-670/2014

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Попова В.В., выслушав объяснения представителей общества "Дельта" - Чакилева В.К., Чакилева А.В., поддержавших доводы кассационной жалобы, представителя Роспатента - Разумовой Г.В., возражавшего против доводов кассационной жалобы, представителя общества "Агронефтепродукт" - Мишутиной А.А., возражавшего против доводов кассационной жалобы, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, установила:

[решением](#) Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 решение Роспатента от 16.04.2014 признано недействительным как не соответствующее положениям [пункта 3 статьи 7](#) Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках); на Роспатент возложена обязанность восстановить нарушенные права общества "Дельта" путем повторного рассмотрения его возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 281426.

[Постановлением](#) Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2015 [решение](#) от 29.10.2014 отменено, в удовлетворении заявления общества "Дельта" отказано, правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе.

В кассационной жалобе общество "Дельта" просит отменить [постановление](#) Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2015 по мотивам его незаконности и необоснованности и оставить в силе [решение](#) Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014.

В отзыве на кассационную жалобу Роспатент возражал против доводов кассационной жалобы, просил [постановление](#) Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2015 оставить без изменения.

В отзыве на кассационную жалобу общество "Агронефтепродукт" возражало против доводов кассационной жалобы, просило [постановление](#)

Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2015 оставить без изменения.

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов ([часть 1 статьи 291.11](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы и отзывов на нее, выслушав в судебном заседании выступление представителей участвующих в дела лиц, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что судом при рассмотрении настоящего спора были допущены существенные нарушения норм материального права.

Судами установлено, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 281426 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.01.2005 с приоритетом от 27.03.2003 за обществом "Агронефтепродукт" в отношении части товаров 4-го класса (топлива, в том числе моторные бензины, и вещества для осветительных целей; свечи; бензин; бензол; вазелин технический; газ нефтяной; газ топливный; газولين; газы отвержденные (топливо); горючее; добавки нехимические для моторного топлива; жиры для освещения; керосин; ксилен; ксилол; лигроин; мазут; нефтя; нефть, в том числе переработанная; ночники (свечи); олеин; парафин; свечи для новогодних елок; свечи для освещения; смеси горючие карбюрированные; составы связующие для пыли; спирт (топливо); спирт этиловый, метилированный; стеарин; топливо дизельное; топливо для освещения; топливо на основе спирта; церезин; эфир петролейный) и части услуг 35-го класса (продвижение товаров, указанных в 4-м классе (для третьих лиц), 37-го класса (бурение скважин; техническое обслуживание нефтепроводов), 39-го класса (перевозка грузовым автотранспортом; перевозки железнодорожные; транспортировка трубопроводная) и 42-го класса (контроль за нефтяными скважинами) Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Общество "Дельта" зарегистрировано 02.04.1999 и осуществляет деятельность, связанную со строительством, оборудованием и эксплуатацией автозаправочных станций, нефтехранилищ, приобретением и хранением нефти и нефтепродуктов, реализацией нефтепродуктов, организацией собственной сети автозаправочных станций.

В палату по патентным спорам Роспатента 25.07.2013 поступило возражение от общества "Дельта" против предоставления правовой охраны товарному знаку общества "Агронефтепродукт" по свидетельству Российской Федерации N 281426 в отношении однородных товаров 04 и услуг 35 классов МКТУ.

Решением Роспатента от 16.04.2014 в удовлетворении данного возражения отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 281426 оставлена в силе. Роспатент исходил из того, что хотя словесный элемент "нефть" не является объектом самостоятельной охраны, его присутствие в товарном знаке привносит в него дополнительную различительную способность, сравниваемые обозначения не являются в целом сходными за счет наличия дополнительных словесных и графических элементов.

Полагая, что решение Роспатента, которым сохранена правовая охрана товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, является незаконным, поскольку принято в нарушение требований, установленных [пунктом 3 статьи 7 Закона](#) о товарных знаках с учетом [пункта 14.4.2](#) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных [приказом](#) Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), общество "Дельта" обратилось в суд.

Учитывая, что регистрация спорного товарного знака произведена до 01.01.2008, судами к рассматриваемому спору обоснованно применены положения Закона о товарных знаках, в силу [пункта 3 статьи 7](#) которого не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно [пункту 14.4.2](#) Правил N 32 при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

При этом словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

[Подпунктом 1 пункта 1 статьи 28](#) Закона о товарных знаках предусмотрено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, в том числе в случае, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных [пунктом 3 статьи 7](#) Закона о товарных знаках.

У общества "Дельта" исключительное право на фирменное наименование, произвольная часть которого содержит словесный элемент "Дельта", возникло с 02.04.1999 до даты приоритета (27.03.2003), принадлежащего обществу "Агронефтепродукт" комбинированного товарного знака, содержащего словесные обозначения "дельта" и "нефть", где последнее слово не является охраняемым элементом.

Суд по интеллектуальным правам на основе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленного фирменного наименования, права на которое в Российской Федерации возникли у общества "Дельта" ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака общества "Агронефтепродукт", пришел к выводу, что словесные обозначения "дельта" и "дельтанефть" являются в целом сходными и применяются на одной территории в отношении однородных товаров и услуг (реализация горюче-смазочных веществ и обслуживание автозаправочных станций), в связи с чем признал, что правовая

охрана товарному знаку была предоставлена с нарушением [пункта 3 статьи 7](#) Закона о товарных знаках.

В силу предмета заявленного требования, учитывая дополнительно поступившие доказательства, не являвшиеся предметом исследования палаты по патентным спорам Роспатента, суд обязал Роспатент повторно, объективно и полно, с учетом всего объема доказательств, учитывая положения действующего законодательства, рассмотреть необоснованно отклоненные возражения общества "Дельта" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 281426.

Отменяя [решение](#) суда первой инстанции и оставляя решение Роспатента в части сохранения правовой охраны товарного знака в силе, Президиум Суда по интеллектуальным правам, протолковав [пункт 3 статьи 7](#) Закона о товарных знаках, с учетом полученных в результате судебных запросов разъяснений специалистов в порядке, установленном [статьей 16](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу, что сравниваемые обозначения тождественными не являются, поскольку обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Между тем, в оспариваемом товарном знаке присутствуют иные элементы, в том числе словесный элемент "нефть", графические элементы, которые отсутствуют в фирменном наименовании заявителя. Суд отметил, что учету при рассмотрении спора подлежало лишь тождество конкурирующих средств индивидуализации, а не сходство их до степени смешения, как посчитал суд первой инстанции.

В кассационной жалобе общество "Дельта" выражает несогласие с выводами Президиума Суда по интеллектуальным правам, полагая, что последствием оставления в силе правовой охраны спорного товарного знака является нарушение его охраняемых законом исключительных прав на фирменное наименование, поскольку оспариваемый товарный знак с учетом наличия неохраняемого элемента тождественен его фирменному наименованию, товарный знак и фирменное наименование применяются на одной территории в отношении однородных товаров и услуг и способны ввести конечного потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

По мнению заявителя, Президиум Суда по интеллектуальным правам не учел [пункты 16 и 17](#) информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", в которых указано, что в силу Положения о фирме, утвержденного [Постановлением](#) ЦИК СССР и СНК СССР от 22.06.1927 (действовало на дату приоритета оспариваемого товарного знака) неправомерным является использование не только тождественного, но и сходного фирменного наименования третьими лицами. На основании [пункта 11](#) Положения о фирме нарушением является пользование тождественным или сходным фирменным наименованием.

В силу [статьи 10.bis](#) Парижской конвенции запрещаются все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия.

Для индивидуализации юридического лица основное значение имеет его наименование. Именно при сходстве произвольной части фирменного наименования, как правило, возникает угроза смешения юридических лиц.

Заявитель полагает, что указанная правовая позиция во взаимосвязи с положением [пункта 3 статьи 7](#) Закона о товарных знаках применима и для случаев столкновения фирменного наименования и товарного знака.

Президиум Суда по интеллектуальным правам правомерно указал, что прекращение правовой охраны товарного знака на основании [пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках](#) допустимо только при совокупности трех условий: обладание исключительным правом на средство индивидуализации с более ранним приоритетом, чем оспариваемый товарный знак; средство индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) должно быть тождественным оспариваемому товарному знаку; средство индивидуализации должно быть зарегистрировано в отношении однородных товаров или услуг, для которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку.

При этом законодатель определил, что учету подлежало лишь тождество конкурирующих средств индивидуализации, а не сходство их до степени смешения, как посчитал суд первой инстанции.

Суды установили, и сторонами данное обстоятельство не оспаривается, что общество "Дельта" зарегистрировано 02.04.1999, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и деятельность общества "Дельта" осуществляется и товарный знак общества "Агронефтепродукт" зарегистрирован в отношении однородных товаров или услуг.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также обоснованно отклонил довод общества "Дельта" о применении в настоящем деле положений [пункта 11 Положения о фирме, утвержденного постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22.06.1927](#), поскольку указанное положение регулирует отношения между фирменным наименованием одного лица и фирменным наименованием другого лица, а не отношения между фирменным наименованием и товарным знаком.

Между тем, выводы Президиума Суда по интеллектуальным правам о том, что противопоставленные словесные обозначения "дельта" и "дельта-нефть" не являются тождественными за счет наличия дополнительных словесных элементов, являются существенным нарушением норм материального права, которые повлияли на исход дела.

Согласно [абзацу второму пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках](#) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака Закон о товарных знаках не делает различий между отдельными видами товарных знаков (словесными, изобразительными или комбинированными), поэтому основания для отказа в регистрации товарного знака должны применяться к товарным знакам всех видов с учетом особенностей вида товарного знака.

При сравнении тождественности комбинированного товарного знака с фирменным наименованием не может учитываться изобразительная часть комбинированного товарного знака, поскольку фирменное наименование всегда является только словесным.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что поскольку словесный элемент "нефть" товарного знака общества "Агронефтепродукт" по свидетельству Российской Федерации N 281426 не является объектом самостоятельной охраны, а его присутствие в товарном знаке привносит в него дополнительную различительную способность, носят предположительный и ничем не подтвержденный характер.

Исходя из содержания [пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках](#) не охраняемый элемент не должен занимать доминирующего положения и, как в данном случае, не охраняемый элемент "нефть" указывает на вид товара.

Пунктом 4.2.4.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 г. N 197, определено, что если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

Таким образом, суд первой инстанции установил, что охраняемый словесный элемент "дельта" оспариваемого товарного знака тождественен части фирменного наименования общества "Дельта" в силу фонетического вхождения названного словесного элемента в отличительную часть фирменного наименования. В оспариваемом комбинированном товарном знаке доминирующее положение также занимает словесный элемент "дельта".

Указанные элементы семантически и фонетически тождественны. Неохраняемый элемент "нефть" не обладает признаком охраноспособности, указывает на вид товаров и услуг, его использование другими лицами в силу закона в любом случае не может признаваться нарушением исключительных прав. Графические элементы товарного знака также подлежат исключению из сравнения, поскольку фирменное наименование всегда состоит только из словесных элементов.

Данные выводы суда первой инстанции являются законными и обоснованными, поэтому в соответствии с частью 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам подлежит отмене, а решение суда первой инстанции оставлению в силе.

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.11-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации определила:

постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2015 по делу N СИП-670/2014 отменить.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 оставить в силе.

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

Председательствующий

В.В. Попов

Н.В. Павлова

Е.Н. Зарубина