

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

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

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

**РЕШЕНИЕ**

Москва

11 марта 2014 года

Дело № СИП-368/2013

Резолютивная часть решения объявлена 03 марта 2014 года

Полный текст решения изготовлен 11 марта 2014 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья – Тарасов Н.Н.,

судьи – Кручинина Н.А., Погадаев Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ларшиным Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление

общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Объединенные Комплексные Системы» (ул. Миклухо-Маклая, д. 28Б, Москва, 117437, ОГРН 1117746932346)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о признании недействительным решения Роспатента от 31.10.2013 по заявке № 2006730170 (376468),

с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований:

1) общество с ограниченной ответственностью «ИССАН»

ОГРН 1067759042295);

2) ФГБУ «ФИПС»;



при участии в судебном заседании:

от заявителя – Сергеев А.В. представитель по доверенности от 25.11.2013;

от ответчика – Шеманин Я.А. представитель по доверенности № 01/25-612/41 от 09.10.2013;

от 1-го третьего лица – Пфейфер Е.Г., Восканян Р.С. представитель по доверенности № 53 от 19.12.2013;

от 2-го третьего лица – Шеманин Я.А. представитель по доверенности № 41-1074-12 от 23.07.2013;

#### УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Объединенные Комплексные Системы» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 31.10.2013 по заявке № 2006730170 на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 376468 об отказе в удовлетворении возражения от 17.05.2013 и оставлении в силе правовой охраны спорного товарного знака.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечены общество с ограниченной ответственностью «ИССАН», федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности».

Заявитель в судебное заседание явился, заявленные требования поддержал по мотивам, изложенным в заявлении.

Заинтересованное лицо в судебное заседание явилось, против удовлетворения заявленных требований возражало по мотивам, изложенным в отзыве, считая, что решение об отказе в аннулировании государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 376468 от 31.10.2013 вынесено правомерно.

Третьи лица в судебное заседание явились, против удовлетворения заявленных требований возражали по мотивам, изложенным в представленных суду письменных отзывах.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные в дело доказательства, внимательно выслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, суд признает заявленное требование правомерным и подлежащим удовлетворению по следующим обстоятельствам.

Как следует из материалов дела, товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 376468 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.04.2009 с приоритетом от 20.10.2006 в отношении части товаров 09 (электрические устройства для предотвращения несанкционированного проникновения в помещения; электрические устройства для защиты от животных-вредителей; интегральные монтажные платы; интегральные схемы; преобразователи электрические; сигнальные устройства; провода электрические (барьер электризуемый); загружаемое программное обеспечение) и части услуг 37 (уничтожение крыс, мышей, дератизация; установка и ремонт электрических устройств; установка и ремонт электрических установок для защиты от животных-вредителей; информация по вопросам строительства) классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков учрежденной Ницким [соглашением](#), заключенным в 1957 году, (далее – МКТУ).

Оспариваемый товарный знак состоит из словесного обозначения «ОЗДС», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Как установлено Коллегией палаты по патентным спорам, а сторонами по делу не оспаривается, спорным товарным знаком маркируется товар - охранно-защитная дератизационная система.

17.05.2013 в Палату по патентным спорам поступило возражение от общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Объединенные Комплексные Системы» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 376468 в отношении товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ.

31.10.2013 Роспатент вынес решение, согласно которому в удовлетворении данного возражения было отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 376468 оставлена в силе.

Не согласившись с вынесенным решением, заявитель обратился с настоящим заявлением в суд.

По мнению заявителя, решение заинтересованного лица от 31.10.2013 об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 376468 является незаконным и необоснованным, поскольку оно принято в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации № 3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в совокупности с пунктом 4.3. Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам.

Вместе с тем, требования были мотивированы тем, что последствием оставления в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству № 376468 является нарушение прав и интересов заявителя, а также создает трудности в реализации товара – охранно-защитных дератизационных систем, а владелец товарного знака получает конкурентное преимущество при реализации данного товара.

Кроме того, требования были мотивированы тем, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «ОЗДС» представляет собой аббревиатуру от наименования товара «Охранно-защитные дератизационные системы».

С учетом даты поступления оспариваемой заявки, правовая база для оценки охраноспособности заявленного словесного обозначения в качестве товарного знака включает Закон Российской Федерации № 3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила ТЗ).

В соответствии со статьей 1 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

Согласно подпунктами 1 и 6 пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Кроме того, согласно пункту 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39 (далее - Рекомендации), товарный знак и

знак обслуживания должен обладать способностью «отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц».

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и пункта 2.3.1 Правил ТЗ, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Заявляемому обозначению, не обладающему различительной способностью, не может быть предоставлена правовая охрана.

Судом установлено, а сторонами по делу также не оспаривается то обстоятельство, что словесный элемент «ОЗДС» оспариваемого товарного знака не является лексической единицей какого-либо языка, представляет собой аббревиатуру от наименования товара «Охранно-защитные дератизационные системы», что находит своё подтверждение неоднократными указаниями на данное обстоятельство обязательными для участниками гражданского оборота означенных товаров нормативными актами, в том числе постановлением Правительства Москвы от 27.04.1999 № 379 «Об оснащении объектов города охранно-защитными дератизационными системами», введенными в действие с 15.02.1999 Санитарными правилами и нормами применения охранно-защитных дератизационных систем (МосСанПин 2.1.4.002-99).

Ссылки Роспатента на положения статьи 6-quinquies (С.-(1)) Парижской конвенции о промышленной собственности, согласно которой для определения правомерности действия правовой охраны, которая была предоставлена товарному знаку, следует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака, судом отклоняются в силу следующего.

Согласно положениям статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В то же время, положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Если заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему в соответствии со статьей бquinquies (с) Парижской конвенции по охране промышленной собственности может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Согласно пункту 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы, отражающих многолетнюю практику экспертизы заявленных обозначений, при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки:

-объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

- территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;

-длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;

- объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;

-сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;

-сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением;

-сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;

а также иные сведения.

Наличие или приобретение различительной способности в результате использования обозначения является вопросом факта, который относится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу.

Доводы Роспатента о наличии восприятия средним российским потребителем спорного товарного знака в качестве характеристики товара или услуги в силу интенсивного и длительного использования товаров, маркированных правообладателем, мотивированные тем, что правообладателем спорного товарного знака с 1999 года начаты производство и оснащение различных объектов охранно-защитными дератизационными системами, судом отклоняются, т.к. представленные доказательства означенного производства имеют отношение к деятельности совершенно иного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «ИССАН» (ОГРН 103773943439), по настоящее время свою хозяйственную деятельность не прекратившего, в то время, как правообладателем спорного товарного знака является общество с ограниченной ответственностью «ИССАН» (ОГРН 1067759042295),



созданное 01.11.2006, т.е. после даты приоритета спорного товарного знака (20.10.2006).

Согласно статье 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) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 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.

Согласно статье 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, совершения 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).

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

При этом в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Судом была предоставлена лицам, участвующим в деле, возможность как полного изложения своей правовой позиции, так и предоставления необходимого объема дополнительных доказательств в обоснование правомерности заявленной позиции.

Роспатент своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, убедительных и бесспорных доказательств в обоснование правомерности оспариваемого по делу ненормативного правового акта суду не представил.

В силу статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, а неисполнение процессуальных обязанностей несет негативные последствия

В силу изложенных обстоятельств, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что спорная регистрация товарного знака была осуществлена вопреки положениям федерального законодательства, а также нормативной базы, утвержденной самим ответчиком, что заявленные против предоставления правовой охраны возражения подлежали удовлетворению, что оспариваемое решение вынесено Роспатентом с нарушением норм действующего законодательства и нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя, в связи, с чем заявленные по делу требования подлежат удовлетворению в полном объеме, а правовая охрана спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 376468, в свою очередь, прекращению.

Как разъяснено в пункте 53 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

При признании решения органа незаконным у Роспатента возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке, то есть путем внесения изменений в сведения, содержащиеся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, исключения сведений о регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 376468 с приоритетом от 20.10.2006, поскольку именно орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с положениями статьей 1503, 1505 и 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) осуществляет регистрацию товарного знака путем внесения в реестр сведений о правообладателе, перечня товаров, для которых зарегистрирован знак, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.

Согласно пункту 5 статьи 1513 ГК РФ в случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном

реестре товарных знаков аннулируются.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Законодательством не предусмотрены возврат заявителю уплаченной государственной пошлины из бюджета в случае, если судебный акт принят в его пользу, а также освобождение государственных органов, органов местного самоуправления от возмещения судебных расходов.

В связи с этим, если судебный акт принят не в пользу государственного органа (органа местного самоуправления), расходы заявителя по уплате государственной пошлины подлежат возмещению этим органом в составе судебных расходов.

Таким образом, в связи с удовлетворением заявленных требований госпошлина в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с заинтересованного лица в пользу заявителя.

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

**РЕШИЛ:**

признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.10.2013 по заявке № 2006730170 (376468), которым отказано обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Объединенные Комплексные Системы» в удовлетворении возражения от 17.05.2013 и оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 376468 не соответствующим пункту 1 статьи 6 Закона Российской Федерации № 3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить нарушенные права заявителя путем повторного рассмотрения возражения общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Объединенные Комплексные Системы» против оставления в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 376468.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Объединенные Комплексные Системы» (ул. Миклухо-Маклая, д. 28Б, Москва, 117437, ОГРН 1117746932346) 4 000(Четыре тысячи) рублей судебных расходов по уплате 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. Тарасов

Судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Погадаев