



**ПРЕЗИДИУМ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**  
улица Машкова, дом 13, строение 1, Москва, 105062  
<http://ipc.arbitr.ru>

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Москва

16 июня 2014 года

Дело № СИП-368/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 5 июня 2014 года.

В полном объеме постановление изготовлено 16 июня 2014 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:  
председательствующего – председателя Суда по интеллектуальным правам  
Новоселовой Л.А.;  
членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М.,  
Химичева В.А., с участием судьи-докладчика Силаева Р.В.,  
рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы  
общества с ограниченной ответственностью «ИССАН» и Федеральной  
службы по интеллектуальной собственности на решение Суда по  
интеллектуальным правам (судьи Тарасов Н.Н., Кручинина Н.А., Погадаев  
Н.Н.) от 11.03.2014 по делу № СИП-368/2013,  
возбужденному по заявлению общества с ограниченной ответственностью  
«Группа компаний «Объединенные Комплексные Системы» (ул. Миклухо-  
Маклая, д. 28Б, Москва, 117437, ОГРН 1117746932346),  
к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская  
наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)  
о признании недействительным решения от 31.10.2013 № 2006730170  
(376468).

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора к участию в деле привлечены:

общество с ограниченной ответственностью «ИССАН» (107140, Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, пом. 15.17, ОГРН 1067759042295), федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Объединенные Комплексные Системы» (заявителя по делу) – Сергеев А.В. по доверенности от 25.11.2013,

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности (заявителя кассационной жалобы) – Шеманин Я.А. по доверенности от 09.10.2013, он же от федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» по доверенности от 23.07.2013,

от общества с ограниченной ответственностью «ИССАН» (заявителя кассационной жалобы) – Пфейфер Е.Г. по доверенности от 19.12.2013, Цамерян И.Г. по доверенности от 19.05.2014, Восканян Р.С. по доверенности от 19.12.2013.

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Объединенные Комплексные Системы» (далее – ООО «ГК «ОКС») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 31.10.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 17.05.2013 и оставлении в силе правовой охраны словесного товарного знака «ОЗДС» по свидетельству Российской Федерации № 376468.

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

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2014 исковые требования ООО «ГК «ОКС» удовлетворены в полном объеме: оспариваемое решение Роспатента признано судом 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» (далее — Закон о товарных знаках). Суд обязал Роспатент восстановить нарушенные права заявителя путем повторного рассмотрения возражения ООО «ГК «ОКС» против оставления в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 376468.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «ИССАН» и Роспатент обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых просят отменить решение суда первой инстанции, как принятое с нарушением норм материального и процессуального права и содержащее выводы, не соответствующие обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В обоснование кассационной жалобы ООО «ИССАН» указало следующее: судом первой инстанции необоснованно не учтены документы, представленные ООО «ИССАН» в подтверждение приобретения товарным знаком «ОЗДС» различительной способности с 1999 года. Считает, что заявителем не доказана принадлежность обозначения «ОЗДС» к числу общепринятых обозначений дератизационных товаров, а также к числу описательных обозначений,

характеризующих назначение маркируемых товаров. Указанное обозначение, по мнению ООО «ИССАН», не является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров и услуг определенного вида. Заявитель считает, что судом первой инстанции неверно применены нормы материального права, выразившиеся в применении закона, не подлежащего применению, а именно: статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989 (далее – Правила 1995 года). Заявитель также считает неправомерным вывод суда первой инстанции о неверном применении Роспатентом статьи 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года (далее – Парижская конвенция) в части учета при вынесении решения о регистрации товарного знака материалов, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования товарного знака «ОЗДС» как до, так и после подачи заявки. По мнению заявителя, в действиях ООО «ГК «ОКС» усматривается недобросовестное поведение, связанное с незаконным использованием запатентованного устройства и товарного знака «ОЗДС», узнаваемого потребителями в связи с деятельностью ООО «ИССАН» (статья 10 ГК РФ). Заявитель указывает, что заявителем по делу и, как следствие, судом не обоснован вывод, каким образом оспариваемое решение нарушает права и законные интересы истца или создает угрозу такого нарушения в предпринимательской деятельности. По мнению ООО «ИССАН» при его вынесении решения суд не учел и не проанализировал всю совокупность доказательств по делу, а также дал ошибочное толкование понятию «приобретение различительной способности товарным знаком».

В обоснование кассационной жалобы Роспатент, в свою очередь, также указал на неправильное применение судом первой инстанции норм

процессуального и материального права, в частности, на неправильное толкование закона, а также применение закона, не подлежащего применению, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, и несоответствие выводов обстоятельствам дела. Роспатент полагает, что в нарушение части 3 статьи 15, части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда первой инстанции необоснованно и немотивированно; вывод суда о том, что передача прав на заявку на регистрацию товарного знака влечет утрату приобретенной различительной способности и невозможность регистрации товарного знака на основании пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, противоречит указанной норме права, в соответствии с которой условием регистрации товарного знака является наличие приобретенной различительной способности у самого обозначения, независимо от того, кто является его правообладателем. Как полагает данный заявитель кассационной жалобы, материалы дела содержат достаточные доказательства того, что ООО «ИССАН» (ОГРН 103773943439), которым была первоначально подана заявка на регистрацию спорного знака, передало ООО «ИССАН» (ОГРН 1067759042295), на имя которого была осуществлена регистрация спорного товарного знака, права не только по заявке, но и на производство и реализацию охранно-защитных дератизационных систем «ОЗДС», а также техническую и разрешительную документацию. Роспатент указывает, что судом первой инстанции применены нормы материального права, не подлежащие применению: Закон о товарных знаках в редакции, не действовавшей на момент возникновения приоритета спорного товарного знака, Правила 1996 года, утратившие в силу на указанный момент времени, и норма статья 1483 ГК РФ, не вступившая в силу в указанное время.

ООО «ГК «ОКС» в отзыве оспорило доводы кассационной жалобы ООО «ИССАН», просило оставить оспариваемый судебный акт без изменения.

В судебном заседании представители участвующих в деле лиц поддержали доводы, изложенные в кассационных жалобах. Представитель ФГБУ «ФИПС» поддержал позицию Роспатента.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела Судом по интеллектуальным правам установлено нижеследующее.

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

Как установлено судом и не оспаривалось сторонами при рассмотрении спора по существу, указанным товарным знаком маркируется товар – охранно-защитная дератизационная система.

ООО «ГК «ОКС» 17.05.2013 обратилось в образованную при Роспатенте палату по патентным спорам с возражениями против

предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивировав свои возражения отсутствием у спорного обозначения различительной способности.

Решением Роспатента от 31.10.2013 в удовлетворении возражения ООО «ГК «ОКС» было отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 376468 оставлена в силе, что и послужило основанием для обращения ООО «ГК «ОКС» в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о его оспаривании.

При рассмотрении настоящего дела судом первой инстанции установлено, что словесный элемент «ОЗДС» не является лексической единицей какого-либо языка, представляет собой аббревиатуру от наименования товара «охранно-защитные дератизационные системы», что нашло своё подтверждение в применении указанного термина и его аббревиатуры в нормативных актах, в том числе постановлении Правительства Москвы от 27.04.1999 № 379 «Об оснащении объектов города охранно-защитными дератизационными системами» и введенных в действие с 15.02.1999 Санитарных правил и норм применения охранно-защитных дератизационных систем (МосСанПин 2.1.4.002-99).

Доводы Роспатента о восприятии потребителем спорного товарного знака как идентифицирующего товары правообладателя, ввиду того, что с 1999 года ООО «ИССАН» начаты производство и оснащение различных объектов охранно-защитными дератизационными системами, судом первой инстанции были отклонены. Суд указал, что представленные доказательства производства указанных систем имеют отношение к деятельности иного одноименного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «ИССАН» (ОГРН 103773943439), в то время, как правообладателем спорного товарного знака является ООО «ИССАН» (ОГРН 1067759042295), созданное 01.11.2006 после даты приоритета спорного товарного знака (20.10.2006).

Изучив материалы дела, содержание обжалуемых судебных актов, обсудив доводы кассационных жалоб и отзывов на них, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов о применении норм права, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции считает, что решение суда первой инстанции следует оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения по нижеследующим основаниям.

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.

В описательной части судебного акта суд первой инстанции указал, что последствием оставления в силе правовой охраны спорного товарного знака является нарушение прав и интересов заявителя, поскольку создает трудности в реализации товара – охранно-защитных дератизационных систем, а правообладатель товарного знака получает конкурентное преимущество при реализации данного товара.



Указанные обстоятельства, вопреки мнению ООО «ИССАН», приведенному в кассационной жалобе, явились необходимым условием для рассмотрения заявления ООО «ГК «ОКС» по существу и судебной проверки оспариваемого ненормативного правового акта.

Согласно пункту 2.3 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

В силу изложенного с учетом даты приоритета спорного товарного знака (20.10.2006) правовая база для оценки охраноспособности спорного словесного обозначения в качестве товарного знака включает Закон о товарных знаках в редакции от 24.12.2002 и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32 (далее – Правила 2003 года).

При указанных обстоятельствах ссылки суда первой инстанции на Правила 1995 года и статью 1483 ГК РФ являются ошибочными. Вместе с тем ошибочные ссылки суда первой инстанции на нормативные акты, не подлежащие применению при разрешении настоящего спора, а также не указание редакции Закона о товарных знаках не привели к принятию неправильного решения.

Так, в абзаце третьем на странице 5 решения суд приводит норму пункта 1 статьи 6 Закона, которой он руководствовался при разрешении спора. Воспроизведенная норма соответствует редакции Закона от 24.12.2002, подлежавшей применению в данном споре.

В абзаце втором на странице 6 решения суд приводит норму пункта 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, согласно которой не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Пункт данного содержания с указанной нумерацией содержится в Правилах 2003 года и отсутствовал в Правилах 1995 года, что исключает сомнения в том, какими именно Правилами фактически руководствовался суд при разрешении спора.

Ссылки на статью 1483 ГК РФ, не действовавшую на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака, приведены судом первой инстанции при оценке довода Роспатента о правомерности предоставления правовой охраны спорному товарному знаку с учетом продолжительности его применения применительно к статье 6. *quinquies* Парижской конвенции о промышленной собственности.

Упомянутая судом норма статьи 1483 ГК РФ предусматривает основания для отказа в регистрации товарного знака, тождественные пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, на соответствие которой суд проверял оспариваемое решение Роспатента.

Довод Роспатента о том, что суд вышел за пределы заявленных ООО «ГК «ОКС» оснований требований, дав оценку решению уполномоченного органа на соответствие подпункту 2 пункту 2 статьи 6 Закона о товарных знаках (введение потребителя в заблуждение), при том, что заявитель при обращении в суд в качестве единственного основания своих требований указывал на отсутствие у знака различительной способности, президиумом Суда по интеллектуальным правам отклоняется.

Упоминание в тексте обжалуемого судебного акта иных правовых норм, помимо указанных заявителем, само по себе не свидетельствует о процессуальных нарушениях, связанных с выходом суда за пределы заявленных требований, при том, что согласно резолютивной части судебного акта оспоренное заявителем решение Роспатента признано не соответствующим именно пункту первому, а не второму, статьи 6 Закона, что и было основанием требований ООО «ГК «ОКС».

Доводы кассационных жалоб о немотивированности судебного акта и неправильном применении (толковании) норм материального права, определяющих различительную способность как одно из условий охраноспособности товарного знака, президиумом Суда по интеллектуальным правам отклоняются в силу нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона о товарных знаках и пунктом 2.3.1 Правил 2003 года не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. В частности, согласно указанной норме Закона не допускается регистрация товарных знаков, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Суд первой инстанции установил, что спорное обозначение «ОЗДС» представляет собой аббревиатуру «охранно-защитная дератизационная система» (в единственном или множественном числе), которая до даты приоритета спорного товарного знака использовалась в соответствующей сфере хозяйственной деятельности, в том числе в нормативных актах, регулирующих данную деятельность. В качестве примера суд привел постановление Правительства Москвы от 27.04.1999 № 379 «Об оснащении объектов города охранно-защитными дератизационными системами» и введенные в действие с 15.02.1999 Санитарные правила и нормы применения охранно-защитных дератизационных систем (МосСанПин 2.1.4.002-99), из которых следует, что, по крайней мере, с февраля 1999 года указанное обозначение было известно, употреблялось в соответствующей сфере товаров и услуг и даже нашло нормативное закрепление в качестве термина.

Данные выводы суда заявителями жалоб не опровергнуты. Вместе с тем, Роспатент и правообладатель указывают, что спорное обозначение было введено и стало известно вследствие активного использования обществом «ИССАН» для маркировки выпускаемых им товаров.

Вышеупомянутая статья 6.biquinques Парижской конвенции о промышленной собственности, на которую ссылаются заявители кассационных жалоб, не исключает, что указанное обозначение могло приобрести различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования.

Однако довод правообладателя о том, что спорное обозначение было придумано и введено в гражданский оборот обществом «ИССАН», не соответствует обстоятельствам дела, поскольку указанные общество с ограниченной ответственностью «ИССАН» (ОГРН 1037739493439), подавшее в октябре 2006 года заявку на регистрацию спорного товарного знака, и одноименное общество с ОГРН 1067759042295, которому впоследствии были переданы права по заявке и на имя которого был

зарегистрирован товарный знак, созданы и зарегистрированы в октябре 1999 года и ноябре 2006 года соответственно, т.е. позднее, нежели указанное обозначение получило распространение и нормативное закрепление в данной сфере товаров и услуг.

При данных обстоятельствах, вопреки мнению заявителей кассационных жалоб, взаимоотношения указанных обществ, связанные с регистрацией спорного обозначения, а также с производством и распространением соответствующих товаров, не имели значения для исхода настоящего спора.

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства, а также хронологию событий, связанных с регистрацией товарного знака одноименными обществами «ИССАН», суд пришел к обоснованному выводу о том, что товарный знак был зарегистрирован Роспатентом в отсутствие у него различительной способности. Обратное, вопреки требованиям части 3 статьи 189 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Роспатентом не доказано, на что справедливо указал суд в обжалуемом решении.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Довод ООО «ИССАН» о необходимости учитывать при разрешении настоящего спора последующее по отношению к дате приоритета интенсивное использование зарегистрированного товарного знака «ОЗДС», как свидетельствующее о приобретении указанным обозначением различительной способности именно в связи с его использованием на товарах правообладателя, не соответствует закону.

В силу приведенных выше правовых норм обстоятельства, подтверждающие либо опровергающие различительную способность обозначения, оцениваются уполномоченным государственным органом и

судом на дату возникновения приоритета – на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака. В соответствии со статьей 6.quinquies (c) Парижской конвенции по охране промышленной собственности в случае, когда заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования именно до даты подачи заявки.

Довод о наличии в действиях заявителя – ООО «ГК «ОКС» признаков злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ) не был предметом рассмотрения суда первой инстанции, отражен третьим лицом лишь в кассационной жалобе.

Согласно общей норме части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции осуществляет пересмотр судебных актов нижестоящих судов, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Остальные доводы кассационных жалоб не свидетельствуют о допущенных судом нарушениях норм материального и процессуального права, которые могли бы быть основанием для отмены или изменения судебного решения, либо направлены на переоценку выводов суда, сделанных на основании оценки доказательств. При этом переоценка исследованных судом доказательств в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

На основании вышеизложенного кассационные жалобы заинтересованного лица и третьего лица удовлетворению не подлежат.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по кассационным жалобам относятся на их заявителей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2014 по делу № СИП-368/2013 оставить без изменения, кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «ИССАН» и Федеральной службы по интеллектуальной собственности – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий:

Л.А. Новоселова

Члены президиума:

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Р.В. Силаев