



## **ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД**

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной сторожки, 12

адрес электронной почты: [info@mail.9aac.ru](mailto:info@mail.9aac.ru)

адрес веб.сайта: <http://www.9aas.arbitr.ru>

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№09АП-33697/2011-АК**

г.Москва

Дело №А40-82415/11-12-679

**23 января 2012 года**

Резолютивная часть постановления объявлена 16.01.2012

Постановление в полном объеме изготовлено 23.01.2012

**Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:**

**председательствующего судьи** Пронниковой Е.В.,

**судей:** Каменецкого Д.В., Бекетовой И.В.,

**при ведении протокола** секретарем судебного заседания Яцевой В.А.,

**рассмотрев в судебном заседании** апелляционную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

**на решение** Арбитражного суда г.Москвы от 27.10.2011

**по делу №А40-82415/11-12-679**, принятое судьей Чадовым А.С.,

**по заявлению** Компании Маэда Мотор Корпорейшн

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатенту), ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФГУ ФИПС)

**о признании незаконным** решения об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака,

**при участии в судебном заседании:**

**представителей заявителя** Кольцова И.Л., Выгодина Б.А. по доверенности от 20.07.2011,

**представителей ответчиков** Шеманина Я.А. по доверенностям от 05.10.2011 и от 12.08.2011 (соответственно),

#### **УСТАНОВИЛ:**

Решением от 27.10.2011, принятым по настоящему делу Арбитражный суд г.Москвы частично удовлетворил заявленные Компанией Маэда Мотор Корпорейшн требования, признав недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30.04.2011, а также обязав Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам рассмотреть возражения заявителя от 11.01.2011 с учетом дополнительных доказательств в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу.

Требование заявителя к ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» оставлено судом без удовлетворения.

Обосновывая решение об удовлетворении заявленных Компанией требований, суд первой инстанции указал, что при рассмотрении возражений заявителя ответчиком не были соблюдены положения Правил ППС, возражение заявителя на решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве

товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ было рассмотрено с нарушением установленного порядка и процессуальных прав заявителя.

С решением суда в части удовлетворения заявленных Компанией требований не согласился Роспатент, подавший апелляционную жалобу, в которой просит отменить судебный акт в указанной части, и принять новое решение об отказе в удовлетворении заявленных Компанией требований. При этом в апелляционной жалобе приводит доводы о том, что оспариваемое решение Роспатента соответствует нормам федерального законодательства и не нарушает права и законные интересы заявителя, поскольку обозначение по заявке заявителя №2008737684 фонетически и семантически тождественно известному на территории Российской Федерации товарному знаку по свидетельству №808459, используемому Компанией «Континентал Райфен Дойчланд ГмбХ» в отношении товаров 12 класса МКТУ. Считает, что правомерность заключения экспертизы Палаты по патентным спорам должна оцениваться на момент принятия ею возражения, в связи с чем дополнительные обстоятельства (в рассматриваемом случае - письмо-согласие Компании «Континентал Райфен Дойчланд ГмбХ»), должны были быть представлены непосредственно при подаче возражения. Ссылается на то, что суд вышел за пределы заявленных требований, оценив письмо-согласие, данное правообладателем товарного знака «STOP C», препятствующее регистрации знака «I-STOP» по заявке №2008737684. Указывает на противоречие в обязанности судом ответчика повторно рассмотреть возражение заявителя с учетом дополнительных доказательств, при выводе суда об отсутствии оснований для отказа.

Заявитель в судебном заседании и письменном отзыве на апелляционную жалобу возражал против изложенных в ней доводов, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. При этом указал, что ответчиком должны приниматься во внимание сведения и обстоятельства, полученные и после подачи возражения, в процессе его рассмотрения, а не только на дату подачи возражения. В рассматриваемом случае заявителем было заранее сообщено в Палату о ведении переговоров для получения согласия обладателя товарного знака, препятствовавшего регистрации товарного знака заявителя, а само письмо-согласие было получено в электронном виде 09.03.2011, то есть до заседания коллегии Палаты 10.03.2011. Также указал на необоснованность доводов ответчика о том, что суд первой инстанции вышел за пределы заявленных требований.

Изучив материалы дела, заслушав представителей заявителя и ответчиков, поддержавших в судебном заседании свои доводы и требования, проверив законность и обоснованность судебного решения в обжалуемой части в порядке ч.5 ст.268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта, исходя из нижеследующего.

Как усматривается из материалов дела, в Роспатент от имени заявителя была подана заявка №2008737684 на товарный знак «I-STOP» в отношении товаров 12 класса МКТУ с приоритетом от 04.12.2008.

Решением от 28.09.2010 заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ, в связи с его несоответствием требованиям п.6 ст.1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленное словесное обозначение по заявке №2008737684 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №808459 на имя Компании «Континентал Райфен Дойчланд ГмбХ».

Заявитель 11.01.2011 в образованную при Роспатенте Палату по патентным спорам подал возражение на решение экспертизы Роспатента от 28.09.2010 об отказе в регистрации заявленного обозначения по заявке №2008737684 в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 12 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения указанного заявления Роспатентом принято решение от 30.04.2011, в соответствии с которым решение экспертизы от 28.09.2010 было оставлено в силе.

Не согласившись с указанным решением, заявитель обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением по настоящему делу.

Удовлетворяя требования заявителя в указанной части, суд первой инстанции правомерно исходил из незаконности и необоснованности оспариваемого ненормативного акта Роспатента.

Согласно п.2.3 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» при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что 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 настоящем случае, как усматривается из материалов дела, возражение заявителя на решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ поступило в Роспатент 11.01.2011, то есть после введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем в соответствии со ст.5 Федерального закона от 18.12.2006 №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» она подлежала применению судом при рассмотрении настоящего спора.

Как установлено ч.1 ст.1229 Гражданского кодекса РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст.1233), если Гражданским кодексом РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ч.2 ст.1484 Гражданского кодекса РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (ч.3 ст.1484 ГК РФ).

В соответствии с п.3 ст.6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» не допускается регистрация обозначений, способных ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Как установлено п.1 ст.7 Закона, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с ч.6 ст.1483 Гражданского кодекса РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

При этом положениями абз.5 п.6 ст.1483 Гражданского кодекса РФ допускается регистрация сходного до степени смешения товарного знака в отношении однородных товаров с согласия правообладателя.

Из представленных в дело доказательств следует, что заявителем было направлено обращение к Компании «Континентал Райфен Дойчланд ГмбХ» с целью получения согласия на регистрацию и использование заявленного обозначения в России.

В связи с этим заявитель направил в Роспатент письмо от 01.03.2011 №602/11 с просьбой перенести на более поздний срок назначенное на 10.03.2011 заседание коллегии Палаты по данному вопросу.

В удовлетворении заявления о переносе заседания было отказано, и 10.03.2011 было проведено заседание коллегии с принятием решения по документам и доказательствам, поданным вместе с возражениями.

При этом от Компании «Континентал Райфен Дойчланд ГмбХ» заявителем было получено письмо от 09.03.2011 о согласии на регистрацию собственного знака по заявке №2008737684.

Согласно п.п.4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 №56 (Правила ППС), дата проведения заседания коллегии может быть перенесена по инициативе Палаты по патентным спорам или по письменной просьбе лица, уведомленного о принятии возражения или заявления к рассмотрению в соответствии с п.3.1 Правил ППС, в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

В соответствии с п.4.8 Правил ППС при необходимости более тщательного исследования вновь представленных источников информации или дополнительных обстоятельств заседание коллегии Палаты по патентным спорам может быть перенесено.

В соответствии с п.52 вышеупомянутого Постановления Пленума ВС РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении судом дел об оспаривании решения Роспатента следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

В рассматриваемом случае необходимость переноса даты заседания коллегии была вызвана объективными причинами, и обусловлена необходимостью получения заявителем оригинала письма-согласия Компании «Континентал Райфен Дойчланд ГмбХ» от 09.03.2011, которое устраняло препятствия для регистрации товарного знака заявителя.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в настоящем случае нарушение процедуры рассмотрения возражений заявителя на решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ не позволило Роспатенту объективно и всесторонне рассмотреть указанные возражения и принять правильное решение по их существу.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с обоснованностью довода ответчика о том, что оснований для удовлетворения заявления о переносе заседания коллегии не имелось, поскольку письмо-согласие не могло повлиять на законность решения Роспатента, в связи с отсутствием его на дату подачи возражения.

В соответствии с разделом 2 Рекомендаций по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утвержденных приказом Роспатента от 30.12.2009 №190, заявитель, которому известно о наличии сходного до степени смешения «старшего» товарного знака, вправе представить при подаче заявки на государственную регистрацию товарного знака, либо в ходе экспертизы заявки на товарный знак, либо при подаче соответствующего возражения в Палату по патентным спорам документальное подтверждение согласия правообладателя сходного до степени смешения товарного знака на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, в соответствии с указанными Рекомендациями заявитель имел право представить соответствующее подтверждение согласия правообладателя либо при самой подаче заявки на государственную регистрацию товарного знака, либо в ходе экспертизы заявки на товарный знак, либо при подаче соответствующего возражения в Палату по патентным спорам, с учетом конкретных обстоятельств по делу, и возможностью отложения, предусмотренной п.4.3, п.4.8 Правил ППС, в процессе рассмотрения возражений.

Согласно разделу 3 Рекомендаций документ, подтверждающий согласие правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения, должен представляться на русском или другом языке. В случае представления такого документа на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.

Если представленный документ, подтверждающий согласие, не соответствует приведенным выше требованиям к оформлению, то он не может являться выражением согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, предоставление подтверждения согласия правообладателя в подлиннике (оригинале) прямо предусмотрено Рекомендациями по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия

правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утвержденных приказом Роспатента от 30.12.2009 №190.

Доводы апелляционной жалобы о том, что заявление Компании «Мазда Мотор Корпорейшн» было обосновано исключительно нарушением процедуры, предусмотренной пунктом 4.8 Правил ППС, в то время как суд первой инстанции дал оценку решению Роспатента от 30.04.2011 на соответствие, в том числе, пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ, и тем самым вышел за пределы заявленных требований, не приняты апелляционным судом как необоснованные.

В соответствии с ч.1 ст.198, ч.2 ст.201 Арбитражного процессуального кодекса РФ основанием для принятия решения суда о признании оспариваемого ненормативного акта недействительным, решения или действия (бездействия) незаконным являются одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом, действием или бездействием гражданских прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

Таким образом, в круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) государственного органа, входят проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому акту и проверка факта нарушения оспариваемым актом, действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя.

В силу ст.71 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

В настоящем случае, оценив в соответствии с требованиями приведенных норм имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что оспариваемое решение ответчика не соответствует закону и нарушает права и интересы заявителя.

Относительно довода апелляционной жалобы о том, что обязанность ответчика рассмотреть возражения заявителя теряет смысл с учетом выводов суда, изложенных в мотивировочной части решения, необходимо отметить следующее.

Как установлено п.3 ч.4 ст.201 АПК РФ, в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц должно содержаться указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Согласно п.52 Постановления от 26.03.2009 №5/29 Пленума ВС РФ и ВАС РФ, 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 АПК РФ принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 АПК РФ указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

При таких обстоятельствах решение суда в обжалуемой части принято в соответствии с требованиями указанных норм АПК РФ и Постановления №5/29, в связи с чем доводы подателя жалобы об обратном подлежат отклонению как необоснованные.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение, полно и правильно установил обстоятельства дела, применил нормы материального права, подлежащие применению, и не допустил нарушения процессуального закона, в связи с чем оснований для отмены или изменения судебного акта в обжалуемой части не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд

**ПОСТАНОВИЛ:**

решение Арбитражного суда г.Москвы от 27.10.2011 по делу №А40-82415/11-12-679 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

Е.В.Пронникова

Судьи:

Д.В.Каменецкий

И.В.Бекетова