



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

14 сентября 2018 года

Дело № СИП-772/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 10 сентября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 сентября 2018 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., Химичева В.А. –

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30,
корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по
интеллектуальным правам от 23.05.2018 по делу № СИП-772/2017
(судьи Лапшина И.В., Голофаев В.В., Рогожин С.П.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Ника»
(ул. Новослободская, д. 14/19, стр. 8, эт. 1 пом. II, комн. 3 ОФ Д, Москва,
127055, ОГРН 1137746876079) о признании недействительным решения
Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.11.2017
об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой
охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации
№ 597577.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Лабер» (бульвар Генерала Карбышева, д. 5, корп. 2, пом. II – этаж 1, оф. 3/6А, Москва, 123154, ОГРН 1027739786194).

В судебном заседании приняли участие представители:
от общества с ограниченной ответственностью «Ника» – Выгодин Б.А. (по доверенности от 05.09.2018 № 3), Жукова Л.В. (по доверенности от 23.04.2018 № 2);
от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Козача А.С. (по доверенности от 15.05.2018 № 01/32-402/41);
от общества с ограниченной ответственностью «Лабер» – Петровская Е.В. (по доверенности от 31.01.2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Ника» (далее – общество «Ника») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.11.2017 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 597577.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Лабер» (далее – общество «Лабер»).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2018 решение Роспатента от 20.11.2017 признано недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ); суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества «Ника» против предоставления правовой охраны знаку

обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 597577.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент, ссылаясь на неправильное применение норм материального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда от 23.05.2018 отменить, в удовлетворении требований общества «Ника» отказать.

В обоснование неправильного применения судом подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ Роспатент указывает следующее: им было установлено, что обозначение «LiNZI.RU» не обладает определенным семантическим значением и отсутствует в словарно-справочных источниках; в материалы дела не было представлено доказательств восприятия потребителем обозначения «LiNZI.RU» как обозначения услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), в том числе по оптовой и розничной продаже контактных линз, до даты приоритета оспариваемого знака обслуживания.

Исходя из того что обозначение «LiNZI.RU» является фантазийным, Роспатент полагает, что оно, вопреки выводу суда, не может быть признано характеризующим услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку обслуживания.

Роспатент отмечает, что в обоснование вывода о том, что оспариваемый знак обслуживания может указывать на назначение услуг 35-го класса МКТУ, в том числе для услуг по оптовой и розничной продаже контактных линз, судом был положен анализ на соответствие пункту 1 статьи 1483 ГК РФ обозначения «ЛИНЗЫ», а не оспариваемого знака обслуживания «LiNZI.RU», что является нарушением указанной нормы права, так как при проверке соответствия товарного знака (знака обслуживания) условиям охраноспособности анализ должен проводиться в отношении товарного знака (знака обслуживания) в том виде, как он зарегистрирован, а не в отношении сходных с ним обозначений.

Роспатент считает необоснованным вывод суда о том, что элемент «LiNZI» оспариваемого знака обслуживания является транслитерацией слова «ЛИНЗЫ» и воспринимается «на слух» как «линзы», поскольку по правилам транслитерации, закрепленным в Государственном стандарте на отображение русскоязычного текста английскими буквами (ГОСТ 7.79-2000), русская буква «Ы» отображается латинской буквой «Y», а латинская буква «I» используется для отображения русской буквы «И».

Таким образом, как полагает Роспатент, транслитерацией слова «ЛИНЗЫ» в латинице будет слово «LINZY», в связи с чем нет оснований утверждать, что элемент «LiNZI» будет произноситься и восприниматься на слух как «линзы».

Следовательно, по мнению Роспатента, вывод суда о том, что оспариваемый знак обслуживания ассоциируется со словом «ЛИНЗЫ», сделан при неправильном толковании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, так как обозначение должно прямо указывать на характеристику товара (услуги), без дополнительного домысливания.

В обоснование несоответствия фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам вывода суда о том, что Роспатент не дал оценку всем обстоятельствам дела и всем доводам лиц, участвующих в деле, Роспатент указывает на то, что им были рассмотрены все доводы, приведенные в возражении, и дана оценка всем доказательствам, имеющимся в материалах административного дела.

Как отмечает Роспатент, это следует из текста оспариваемого решения от 20.11.2017, в котором приведен анализ указанных доводов и обстоятельств, в частности, довода о том, что словесный элемент оспариваемого знака обслуживания «LiNZI» является транслитерацией слова «ЛИНЗЫ», которое используется для обозначения товаров «контактные линзы».

Таким образом, по мнению Роспатента, вывод суда о нарушении при принятии оспариваемого решения пункта 4.3 Правил подачи возражений

и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила № 56), не основан на имеющихся в деле доказательствах.

Выражая несогласие с выводом суда о том, что представленные в Роспатент материалы не могут служить подтверждением приобретения оспариваемым знаком обслуживания различительной способности в результате его длительного использования, в связи с чем в отношении указанного знака обслуживания не может быть применена норма подпункта 1 пункта 1¹ статьи 1483 ГК РФ, административный орган указывает, что при принятии обжалуемого решения им, вопреки выводу суда, не применялась данная норма и не устанавливались обстоятельства приобретения данным знаком обслуживания различительной способности в результате его длительного использования.

В то же время, как отмечает Роспатент, им были учтены обстоятельства, предусмотренные подпунктом 1 пункта «С» статьи 6. *quinquies* Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее – Парижская конвенция), а именно продолжительность применения знака.

Роспатент указывает следующее: им было установлено, что в материалы административного дела были представлены документы, согласно которым в результате длительного использования до даты приоритета оспариваемое обозначение приобрело известность на российском рынке в качестве знака обслуживания, что является обстоятельством, дополнительно свидетельствующим о возможности сохранения правовой охраны оспариваемого знака обслуживания. При этом суд не принял во внимание факт длительного использования оспариваемого знака обслуживания его правообладателем и не применил подпункт 1 пункта «С» статьи 6. *quinquies* Парижской конвенции.

В отзыве на кассационную жалобу общество «Ника» просило оставить

кассационную жалобу Роспатента без удовлетворения, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель общества «Ника» сообщил суду об изменении юридического адреса общества (ул. Новослободская, д. 14/19, стр. 8, эт. 1 пом. II, комн. 3 ОФ Д, Москва, 127055) на основании решения № 5 участника общества от 30.01.2018. Изменение адреса принято президиумом Суда по интеллектуальным правам в соответствии с частью 4 статьи 124 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представитель общества «Ника» возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить решение суда от 23.05.2018 без изменения.

В свою очередь, представитель общества «Лабер», основываясь на доводах, содержащихся в письменных пояснениях по делу, просил отменить обжалуемое решение суда.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в судебном заседании возвратил обществу «Ника» заключение от 28.08.2018 № 280-2018, подготовленное Лабораторией социологической экспертизы федерального социологического центра Российской академии наук, отсутствовавшее в материалах дела при его рассмотрении в суде первой инстанции, поскольку в полномочия суда кассационной инстанции не входят исследование и оценка доказательств.

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

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, общество «Лабер» является правообладателем



комбинированного знака обслуживания **LiNZI.RU**, зарегистрированного по заявке № 2015704204 с датой приоритета от 18.02.2015 за № 597577 в отношении услуг 35-го класса МКТУ «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; обновление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной продаже контактных линз, средств ухода за контактными линзами и аксессуаров для контактных линз; услуги по оптовой продаже контактных линз, средств ухода за контактными линзами и аксессуаров для контактных линз».

Полагая, что регистрация оспариваемого знака обслуживания произведена с нарушением пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, общество «Ника» обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны этому знаку обслуживания.

Возражение общества «Ника», поступившее в Роспатент 16.06.2017, мотивировано тем, что знак обслуживания «LiNZI.RU» не обладает различительной способностью и характеризует услуги 35-го класса МКТУ, указанные в перечне регистрации этого знака обслуживания.

В обоснование возражения общество «Ника» указало, что слово «линзы» в любой транскрипции – «linzi» или «linzy» – как в целом, так и будучи частью знака обслуживания не подлежит правовой охране.

Кроме того, общество «Ника» указало, что словесный элемент знака обслуживания «LiNZI» является доминирующим и представляет собой простое наименование товаров, при этом элемент «RU» является вспомогательным, имеет всеобщее обозначение как интернет-магазин для данного вида товара и услуг; данный элемент не делает словесное

обозначение «LiNZI.RU» индивидуальным и оригинальным для его правовой защиты в качестве объекта интеллектуальных прав.

Общество «Ника» также отметило, что приведенные в перечне оспариваемой регистрации услуги 35-го класса МКТУ оказываются именно в отношении товаров «линзы», в связи с чем словесный элемент «LiNZI» характеризует данные услуги.

Помимо этого, в обоснование возражения общество «Ника» указало, что действия правообладателя по регистрации в качестве знака обслуживания общеупотребимого слова «линзы» и последующие действия по предъявлению претензий юридическим лицам, добросовестно использующим слово «линзы» и его транскрипции на иностранном языке, являются злоупотреблением правом.

Решением Роспатента от 20.11.2017 в удовлетворении возражения было отказано, правовая охрана знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 597577 оставлена в силе.

Признавая регистрацию оспариваемого знака обслуживания соответствующей пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент исходил из того, что обозначение «LiNZI.RU» является фантазийным и не может характеризовать услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому знаку обслуживания.

Не согласившись с данным решением Роспатента, общество «Ника» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании его недействительным.

При проверке соблюдения Роспатентом процедуры рассмотрения административного дела, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что Роспатент при рассмотрении возражения не дал оценку всем обстоятельствам дела, всем доводам лиц, участвующих в деле, а нарушения имеют существенный характер.

По результатам судебного разбирательства суд первой инстанции пришел к выводу о том, что решение Роспатента от 20.11.2017

не соответствует пункту 1 статьи 1483 ГК РФ и пункту 4.3 Правил № 56.

При этом суд отклонил довод общества «Ника» о злоупотреблении правом обществом «Лабер».

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм процессуального и материального права, соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Как правильно установил суд первой инстанции, с учетом даты подачи заявки на регистрацию обозначения (18.02.2015), применимое законодательство для оценки охраноспособности обозначения включает в себя ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32).

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477

и пунктов 1–7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих, в частности, только из элементов, 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.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил № 32 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3.2 Правил № 32 к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

При этом элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3. пункта 2.3.2 Правил № 32, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак,

если они не занимают в нем доминирующего положения.

Названные положения не применяются, в частности, в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Роспатент полагает, что судом первой инстанции неправильно применен подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку обозначение «LiNZI.RU» является фантазийным, в связи с чем не может быть признано характеризующим услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку обслуживания.

В отношении данного довода Роспатента президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым указать следующее.

Как установлено судом первой инстанции по результатам проверки законности обжалуемого ненормативного правового акта, оспариваемый знак обслуживания является комбинированным, состоит из словесного элемента «LiNZI.RU», выполненного оригинальным объемным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде овала, расположенного над буквой «i». Знак обслуживания выполнен в следующем цветовом сочетании: оттенки серого, красный, белый, черный.

Правовая охрана оспариваемому знаку обслуживания предоставлена в отношении услуг «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; обновление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной продаже контактных линз, средств ухода за контактными линзами и аксессуаров для контактных линз; услуги по оптовой продаже контактных линз, средств ухода за контактными линзами и аксессуаров для контактных линз» 35-го класса МКТУ.

Судом также установлено, что оспариваемый знак обслуживания представляет собой сочетание словесных элементов «LiNZI» и «.RU», при этом первый элемент является транслитерацией слова «линзы», а второй элемент представляет собой указание домена первого уровня, обозначающее принадлежность к Российской Федерации.

В связи с тем что доминирующее положение в оспариваемом знаке обслуживания занимает элемент «LiNZI», воспринимаемый на слух как «линзы» и созвучный русскому слову «линзы», суд первой инстанции пришел к выводу, что данный словесный элемент понятен российскому потребителю, в связи с чем акцентирует на себе его внимание и играет важную роль при восприятии обозначения в целом.

При анализе оспариваемого знака обслуживания суд первой инстанции учитывал сведения, содержащиеся в словарно-справочных источниках:

линза – (нем. Linse, от лат. lens – чечевица), прозрачное тело, ограниченное двумя поверхностями, преломляющими световые лучи, способное формировать оптич. изображения предметов, светящихся собственным или отраженным светом (<https://dic.academic.ru/>);

лiнза (нем. Linse, от лат. lens – чечевица) – деталь из прозрачного однородного материала, имеющая две преломляющие полированные поверхности, например, обе сферические; или одну – плоскую, а другую – сферическую. В настоящее время все чаще применяются и «асферические линзы», форма поверхности которых отличается от сферы (wikipedia.org).

Термин «линза» используют также применительно к другим приборам и явлениям, действия которых на излучение подобно действию линзы. Так, термин «линза» используется применительно к понятию «контактные линзы».

Контактные линзы – небольшие изготавливаемые из прозрачных материалов линзы, надеваемые непосредственно на глаза для коррекции зрения (то есть для повышения остроты зрения), за исключением

декоративных и косметических контактных линз – они могут не только корректировать зрение, но и украшать глаза.

При этом суд принял во внимание, что на данное обстоятельство также было указано в уведомлении эксперта от 24.02.2018 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, а также не отрицалось обществом «Лабер» в письме в Роспатент от 22.08.2016.

Между тем, как отметил суд первой инстанции, Роспатент при наличии соответствующего довода в возражении от 16.06.2017 данному обстоятельству правовой оценки не дал, сославшись на то, что в возражении отсутствует информация из словарно-справочной литературы.

Как отмечено в пункте 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39, для установления того, что элемент является описательным, Роспатент может использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет.

При изучении текста обжалуемого ненормативного правового акта суд первой инстанции не усмотрел, что Роспатентом такой анализ проводился.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необоснованным довод Роспатента о том, что суд первой инстанции при применении пункта 1 статьи 1483 ГК РФ провел анализ не оспариваемого знака обслуживания «LiNZI.RU», а обозначения «ЛИНЗЫ», не учитывая, как указал административный орган, что анализ должен проводиться в отношении товарного знака (знака обслуживания) в том виде, как он зарегистрирован, а не в отношении сходных с ним обозначений.

Как усматривается из анализа, проведенного судом, предметом его исследования являлось заявленное на регистрации в качестве знака

обслуживания словесное обозначение «LiNZI.RU», смысловое значение которого суд правомерно определял с учетом значения обозначения, являющегося его транслитерацией.

То обстоятельство, что, как полагает Роспатент, транслитерацией слова «ЛИНЗЫ» в латинице является слово «LINZY», а не «LiNZI», не порочит вывод суда первой инстанции о том, что данный словесный элемент будет восприниматься на слух как «линзы», поскольку он созвучен русскому слову «линзы», понятен российскому потребителю, акцентирует на себе его внимание и играет важную роль при восприятии обозначения в целом.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на то, что оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом определяющим для установления семантического значения словесного обозначения является не точность отображения русскоязычного или иностранного текста буквами соответствующего алфавита по правилам транслитерации, как полагает Роспатент, а его восприятие российскими потребителями.

Таким образом, вопреки доводам Роспатента судом правильно к установленным по делу обстоятельствам применен пункт 1 статьи 1483 ГК РФ.

Подлежит отклонению также довод Роспатента о том, что им вопреки выводу суда об обратном были рассмотрены все доводы, приведенные в возражении, и дана оценка всем доказательствам, представленным в материалы административного дела.

Как правомерно установлено судом первой инстанции, охраноспособность оспариваемого знака обслуживания анализировалась Роспатентом без учета того, что конкретные услуги по розничной и оптовой продаже контактных линз предназначены для реализации конкретного товара – контактных линз, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения и указывать на назначение заявленных услуг 35-го класса МКТУ.

В отношении довода Роспатента о том, что суд не принял во внимание факт длительного использования оспариваемого знака обслуживания его правообладателем и не применил подпункт 1 пункта «С» статьи 6.quinquies Парижской конвенции, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым указать следующее.

Исходя из подпункта 1 пункта «С» указанной статьи Парижской конвенции, чтобы определить, может ли знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Согласно абзацу девятому пункта 2 статьи 1512 ГК РФ положения подпунктов 1–3 этого пункта данной статьи Кодекса применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 ГК РФ).

Таким образом, при оценке товарного знака (знака обслуживания) на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ могут быть учтены обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражений, при представлении доказательств, свидетельствующих о них.

Данная норма направлена, в частности, на недопущение признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку,

не имевшему различительной способности на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии (в том числе с учетом интенсивности использования товарного знака) приобретшему такую способность. Исходя из этого правовая охрана такого товарного знака сохраняется, даже если на момент государственной регистрации товарного знака он не соответствовал условиям охраноспособности.

В удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированного несоответствием товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, может быть отказано на основании представленных правообладателем в Роспатент доказательств, свидетельствующих о приобретении оспариваемым товарным знаком различительной способности на дату подачи возражения.

При этом представленные доказательства относимы, если на основании их возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров.

Несмотря на то что суд при оценке охраноспособности оспариваемого знака обслуживания учитывал положения подпункта 1 пункта 1¹ статьи 1483 ГК РФ, согласно которому пункт 1 статьи 1483 этого Кодекса не применяется в отношении обозначений, приобретших различительную способность в результате их использования, и не ссылаясь на подпункт 1 пункта «С» статьи 6.quinquies Парижской конвенции, суд дал надлежащую оценку всем имеющимся в деле доказательствам, касающимся вопроса приобретения спорным обозначением различительной способности, как на дату подачи заявки, так и на дату подачи возражения.

При этом судом не было установлено наличие обстоятельств, учет которых предусмотрен подпунктом 1 пункта С статьи 6-quinquies Парижской конвенции, а именно продолжительность использования названного средства индивидуализации.

Как установлено судом, в качестве доказательств длительного использования обществом «Лабер» спорного обозначения в Роспатент были представлены следующие документы: письмо от администратора доменного имени www.linzi.ru и правообладателя о подтверждении сведений с соответствующего сайта, полученных с помощью сервиса web.archive.org; копия справки, касающейся администратора доменного имени linzi.ru; распечатки с сайта www.linzi.ru, полученные с помощью сервиса web.archive.org; копия письма общества с ограниченной ответственностью «Компания 5НТР» от 28.08.2017 об оказании правообладателю консалтинговых услуг; копия договора от 29.03.2013 между правообладателем и обществом с ограниченной ответственностью «Компания 5НТР» с приложениями, актами выполненных работ; отчет по рекламным компаниям за период с 01.08.2013 по 28.08.2017.

Кроме того, в дополнение были представлены распечатки с сайта www.Linzi.ru, сведения о посещаемости сайта www.Linzi.ru; распечатки страниц в социальных сетях vk.com и facebook.com; копия эквайрингового договора от 08.11.2012 с приложениями; копии платежных поручений по договору от 08.11.2012 за ноябрь – декабрь 2012 года, январь – декабрь 2013 года, январь – декабрь 2014 года, январь – февраль 2015 года; копия договора от 24.07.2012 об обслуживании операций, совершаемых с использованием банковских карт при оплате реализуемых правообладателем товаров/услуг в сети Интернет, с приложением актов, выписок за период январь – апрель 2015 года; копия договора от 01.07.2013 между правообладателем и обществом с ограниченной ответственностью «Компания 5НТР» с приложениями; копия агентского договора от 24.07.2013, касающегося доставки товаров, копии отчетов агента

от 31.10.2013, от 30.09.2013, за период 2013 года и платежного поручения по договору; копии агентского договора от 05.11.2014, платежных поручений по договору.

По результатам оценки представленных документов Роспатент пришел к выводу о том, что оспариваемое обозначение длительное время используется для индивидуализации деятельности правообладателя, связанной с торговлей товарами через интернет-магазин, имеющий одноименный адрес (www.Linzi.ru), и в результате такого использования приобрело дополнительную различительную способность и известность на российском рынке в качестве товарного знака (знака обслуживания) до даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.02.2015) в отношении заявленных на регистрацию услуг.

Суд первой инстанции признал данные выводы административного органа необоснованными.

Так, суд установил, что представленные распечатки из сети Интернет не могут служить доказательствами, подтверждающими факт приобретения дополнительной различительной способности оспариваемым обозначением до даты приоритета для индивидуализации деятельности правообладателя, поскольку не содержат сведений о дате публикации соответствующих сведений, а архивные распечатки с сайта в сети Интернет не содержат сведений о правообладателе – обществе «Лабер». Архивные распечатки с сайта в сети Интернет не содержат сведений об оспариваемом обозначении в том виде, в каком ему предоставлена правовая охрана.

Согласно выводу суда первой инстанции факт использования обществом «Лабер» оспариваемого обозначения посредством торговли товарами через интернет-магазин, имеющий одноименный адрес (www.Linzi.ru), не может быть признан подтвержденным, поскольку согласно имеющемуся в материалах дела письму общества «Региональный Сетевой Информационный Центр» от 21.07.2017 администратором указанного доменного имени является гражданин Дибнер В.В. Между тем, вопреки

требованиям Правил № 32, Роспатент не дал правовую оценку соответствующим доводам заявителя.

Другие доказательства, представленные обществом «Лабер» в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате использования, как установил суд первой инстанции, не подтверждают, что оно до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров заявителя – общества «Лабер», поскольку не содержат сведений о степени информированности потребителей об этом обозначении и о лице, оказывающем соответствующие услуги 35-го класса МКТУ.

Кроме того, суд принял во внимание довод общества «Ника» о том, что в оспариваемом решении Роспатента отсутствует правовой анализ довода заявителя, касающийся того, что доменное имя www.Linzy.ru используется обществом «Ника» с 2014 года (ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака) для осуществления аналогичных услуг по продаже контактных линз и сопутствующих аксессуаров в сети Интернет.

Кассационная жалоба Роспатента не содержит доводов, которые бы указывали на несоответствие указанных выводов суда установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем ее нельзя признать обоснованной.

В связи с изложенным вывод суда первой инстанции о том, что Роспатент при рассмотрении возражения не дал оценку всем обстоятельствам дела, всем доводам лиц, участвующих в деле, что вышеизложенные допущенные нарушения имеют существенный характер, является обоснованным.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на следующее.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются.

Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности – обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

В пункте 4.3 Правил № 56 предусмотрена обязанность Роспатента обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 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 рассмотрении дел, связанных с оспариванием решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также против предоставления правовой охраны товарному знаку, судам 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.

Исходя из смысла приведенных норм права и их судебного толкования существенным нарушением процедуры рассмотрения административного дела может быть как одно нарушение, так и ряд нарушений, которые в совокупности не позволили Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

Вопрос о том, носит нарушение существенный характер или нет,

относится исключительно к дискреционным полномочиям суда первой инстанции.

В рассматриваемом случае судом первой инстанции установлена достаточная совокупность обстоятельств для вывода о том, что Роспатент не обеспечил условия для полного и объективного рассмотрения административного дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым также указать, что суд, обязывая Роспатент повторно рассмотреть возражение общества «Ника», не предопределяет его выводов по итогам рассмотрения возражения при устранении выявленных недостатков в процедуре вынесения решения.

В связи с тем, что пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия их выводов о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (части 1 и 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта не имеется.

Поскольку Роспатент освобожден от уплаты государственной пошлины за подачу кассационной жалобы, вопрос о распределении соответствующих судебных расходов президиумом Суда по интеллектуальным правам не разрешается.

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

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2018 по делу № СИП-772/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегия Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев