



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

9 октября 2018 года

Дело № А55-30481/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 3 октября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 9 октября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Булгакова Д.А., Силаева Р.В., рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ивановой Елены Александровны (Санкт-Петербург, ОГРНИП 310784723200728) на решение Арбитражного суда Самарской области от 29.03.2018 по делу № А55-30481/2017 (судья Шаруева Н.В.) и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2018 по тому же делу (судьи Карпов В.В., Балакирева Е.М., Терентьев Е.А.)

по исковому заявлению частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Лингвистический клуб «Я-Полиглот» (Митирева пр-д, д. 8/2, Самара, 443079, ОГРН 1076300005473)

к индивидуальному предпринимателю Хорунжевой Юлии Сергеевне (г. Самара, ОГРНИП 317631300072267)

о защите исключительных прав на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен

индивидуальный предприниматель Иванова Елена Александровна.

В судебном заседании приняли участие представители:

от частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Лингвистический клуб «Я-Полиглот» – Ермолаева Н.В. (по доверенности от 06.11.2017 № 13); Ермолаева М.С. (по доверенности от 06.11.2017 № 13);

от индивидуального предпринимателя Ивановой Елены Александровны – Бурмистров Д.А. (по доверенности от 15.07.2018).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Лингвистический клуб «Я-Полиглот» (далее – учреждение) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском заявлением (с учетом принятых судом уточнений в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) к индивидуальному предпринимателю Хорунжевой Юлии Сергеевне (далее – предприниматель Хорунжева Ю.С.) о запрете предпринимателю Хорунжевой Ю.С. использовать в любой форме и любыми способами, в том числе в сети Интернет, словесное обозначение «Полиглотики», сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим учреждению по свидетельству Российской Федерации № 423704, при выполнении работ и оказании услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован указанный товарный знак, а также для однородных работ (услуг), в частности при оказании образовательно-воспитательных услуг, в том числе на вывесках и рекламе; о взыскании с предпринимателя Хорунжевой Ю.С. 10 000 рублей компенсации за незаконное использование названного товарного знака.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,

привлечена индивидуальный предприниматель Иванова Елена Александровна (далее – предприниматель Иванова Е.А.).

Решением Арбитражного суда Самарской области от 29.03.2018, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2018, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами судов первой и апелляционной инстанций, предприниматель Иванова Е.А. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение судами норм материального и процессуального права, просит названные судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

В обоснование своей кассационной жалобы предприниматель Иванова Е.А. указывает на то, что судами неверно установлен круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему делу, сделаны выводы относительно обстоятельств, не входящих в круг исследования по настоящему делу (исходя из заявленного предмета и оснований).

Так, заявитель кассационной жалобы полагает, что суды должны были оценивать комбинированный товарный знак истца «Я-Полюглот» и обозначение «Полиглотики», используемый ответчиком. Однако суды в отсутствие на то каких-либо оснований осуществили сравнение товарного знака истца «Я-Полюглот» и товарного знака «КЛУБПОЛИГЛОТИКИ», исключительное право на который принадлежит третьему лицу.

Такое сравнение, по мнению заявителя кассационной жалобы, не входило в круг обстоятельств, подлежащих исследованию в рамках настоящего дела.

Кроме того, предприниматель Иванова Е.А. полагает, что судами неправильно проведена оценка сходства комбинированного товарного знака истца «Я-Ролуглот» и обозначения «Полиглотики», используемого ответчиком.

Согласно позиции заявителя кассационной жалобы судам следовало провести оценку сходства сравниваемых товарных знаков в целом, а не только по отдельным критериям.

До судебного заседания учреждение представило отзыв на кассационную жалобу, в котором просило оставить обжалуемые предпринимателем Ивановой Е.А. судебные акты без изменения как законные и обоснованные.

В судебное заседание явились представители учреждения и предпринимателя Ивановой Е.А., которые поддержали свои правовые позиции, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее соответственно.

Предприниматель Хорунжева Ю.С., надлежащим образом извещенная о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам <http://ipc.arbitr.ru>, в суд кассационной инстанции не явилась, своих представителей не направила, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами, учреждение зарегистрировано в качестве юридического лица 17.07.2007, его основными видами деятельности являются: образование дополнительное

детей и взрослых, деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки.

Учреждению на основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.05.2014 за № РД0148082, принадлежит исключительное право на комбинированный товарный знак со словесным элементом «Я-Поуглот» по свидетельству Российской Федерации № 423704 (дата приоритета 27.11.2009) в отношении услуг 41-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в свидетельстве на товарный знак.

Предприниматель Хорунжева Ю.С. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 23.05.2017 с основным видом деятельности: деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества и дополнительным видом деятельности: образование дополнительное для детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки.

Учреждение, полагая, что предприниматель Хорунжева Ю.С., оказывая аналогичный вид деятельности, неправомерно использует словесное обозначение «Полиглотики», чем нарушает исключительное право учреждения на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 423704, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды исходили из того, что предприниматель Хорунжева Ю.С. в своей деятельности использует товарный знак третьего лица – комбинированное обозначение со словесным элементом «КЛУБПОЛИГЛОТИКИ», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 543047 с датой приоритета 19.11.2013, а также комбинированное обозначение со словесным элементом «ПОЛИГЛОТИКИ» по заявке на

регистрацию товарного знака № 2017719640 (который впоследствии был зарегистрирован).

Помимо прочего суды при рассмотрении дела осуществили сравнение словесного обозначения «Я-Поуглот» и обозначений «КЛУБПОЛИГЛОТИКИ» и «ПОЛИГЛОТИКИ», по результатам которого пришли к выводам об отсутствии фонетического и графического сходства до степени смешения и о наличии фонетического сходства до степени смешения.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 этого Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы судов о принадлежности учреждению исключительного права на комбинированный товарный знак со словесным элементом «Я-Поуглот» по свидетельству Российской Федерации № 423704, об использовании ответчиком товарного знака третьего лица и поданного этим лицом на регистрацию в качестве товарного знака обозначения и, как следствие, об отсутствии в действиях ответчика нарушения исключительного права истца.

Учреждением и предпринимателем Хорунжевой Ю.С. самостоятельные кассационные жалобы не подавались.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных

в кассационной жалобе, судебные акты судов первой и апелляционной инстанций в отношении вышеназванных выводов не проверяются.

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Предпринимателем Ивановой Е.А. в кассационной жалобе приводится довод о неправомерности сравнения судами первой и апелляционной инстанций защищаемого товарного знака, исключительное право на который принадлежит истцу, с принадлежащим предпринимателю Ивановой Е.А. товарным знаком со словесным «КЛУБПОЛИГЛОТИКИ» по свидетельству Российской Федерации № 543047.

По результатам рассмотрения названного доводы судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», и положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аналогичным образом бремя доказывания распределяется и при рассмотрении дел, касающихся защиты исключительного права на товарный знак.

В обоснование иска учреждение ссылалось на принадлежность ему комбинированного товарного знака со словесным обозначением «Я-Поуглот» по свидетельству Российской Федерации № 423704 и на использованием предпринимателем Хорунжевой Ю.С. для однородных услуг обозначения «Полиглотики», сходного, по мнению учреждения, с принадлежащим ему товарным знаком.

Требования в отношении товарного знака «КЛУБПОЛИГЛОТИКИ» не заявлялись истцом ни в первоначальном иске, ни в ходе рассмотрения настоящего дела в суде первой инстанции.

Судами установлены как факт принадлежности истцу исключительного права на защищаемый товарный знак, так и факт использования ответчиком обозначения «Полиглотики» для однородных услуг.

В такой ситуации в предмет исследования в целях разрешения настоящего спора входило установление наличия или отсутствия сходства товарного знака истца и именно используемого ответчиком обозначения «Полиглотики», а в случае установления их сходства до степени смешения – исследование обстоятельств законности или незаконности использования такого обозначения ответчиком.

В то же время выявление наличия или отсутствия сходства до степени смешения товарного знака истца и товарного знака со словесным элементом «КЛУБПОЛИГЛОТИКИ» по свидетельству Российской Федерации № 543047, исключительное право на которое принадлежит третьему лицу, не входило в предмет исследования по настоящему делу.

При таких обстоятельствах суды, рассмотрев вопрос о сходстве до степени смешения товарных знаков истца и третьего лица, не только вышли за пределы заявленных требований, но и неправомерно предрешили результат возможной административной процедуры по оспариванию учреждением товарного знака предпринимателя Ивановой Е.А. в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

Таким образом, судебная коллегия полагает, что рассматриваемый довод, изложенный в кассационной жалобе, является обоснованным.

В отношении довода предпринимателя Ивановой Е.А. о том, что судами неверно проведено сравнение защищаемого товарного знака и используемого ответчиком обозначения «Полиглотики», судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В соответствии с постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 и № 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. При определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетические), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При оценке сходства необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара (услуги).

Критерии, по которым определяется сходство сравниваемых обозначений, установлены Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482).

В пункте 42 Правил № 482 указано, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Вместе с тем согласно пункту 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением

(товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При определении сходства товарных знаков могут учитываться как отдельные признаки, так и совокупность содержащихся признаков, в то время как при установлении сходства до степени смешения оценивается восприятие товарного знака в целом.

Таким образом, в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

При этом, поскольку защищаемый товарный знак является комбинированным, при оценке сравниваемых обозначений в целом подлежит учету влияние изобразительного элемента.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, но и различительная способность защищаемого товарного знака.

В результате проведения анализа словесного элемента защищаемого истцом товарного знака и используемого ответчиком обозначения суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии их сходства до степени смешения по звуковому (фонетическому) и графическому (визуальному) признакам.

Вместе с тем, суд первой инстанции указал на наличие смыслового (семантического) сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Данными выводами суда ограничивается проведенная оценка сходства спорных обозначений.

В постановлении суда апелляционной инстанции также подтверждены выводы суда первой инстанции об отсутствии сходства сравниваемых обозначений по звуковому (фонетическому) и графическому (визуальному) признакам (абзац пятый страницы 7 постановления).

Однако, говоря о сходстве по смысловому (семантическому) признаку, суд апелляционной инстанции указал на наличие между сравниваемыми обозначениями сходства, при котором, несмотря на отдельные отличия, имеется опасность их смешения в глазах потребителей.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции полагает, что судами первой и апелляционной инстанций не сделан полный анализ сравниваемых обозначений в соответствии с требованиями применимых норм права и вышеприведенными разъяснениями, выводы судов носят противоречивый характер, при этом общий вывод о наличии или отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями в целом отсутствует.

Судами не учтено, что обозначение, содержащее словесный элемент «ПОЛИГЛОТИКИ», зарегистрировано в качестве товарного знака по заявке третьего лица, что свидетельствует о выполнении Роспатентом в рамках экспертизы заявленного обозначения поиска и анализа сходных обозначений.

Таким образом, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что суды при разрешении настоящего спора нарушили нормы материального и процессуального права, не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда о наличии факта нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Поскольку вопросы установления сходства обозначений, а также возможности их смешения относятся к вопросам факта и не могут быть разрешены в суде кассационной инстанции, дело подлежит направлению на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении судам с учетом положений Правил № 482 и правоприменительной практики следует разрешить вопрос о наличии сходства комбинированного товарного знака со словесным обозначением «Я-Роуглот» и словесного обозначения «Полиглотики», используемого ответчиком, при установлении сходства исследовать вероятность их смешения, и по результатам проведенного анализа принять законный и обоснованный судебный акт.

Кроме того, судам следует учитывать, что вопрос о наличии или отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений может повлиять на выводы Федеральной службы по интеллектуальной собственности при рассмотрении возражения учреждения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПОЛИГЛОТИКИ», зарегистрированному на третье лицо.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Самарской области от 29.03.2018 по делу № А55-30481/2017 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2018 по тому же делу отменить.

Направить дело № А55-30481/2017 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

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 судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев