

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

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

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

26 июля 2021 года

Дело № СИП-1116/2020

Резолютивная часть решения объявлена 20 июля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 26 июля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Казимзаде А.М.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «Бытовая химия» (ул. Сазонова, д. 7, 7 «А», г. Чапаевск, Самарская обл., 446115, ОГРН 1036301511509) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 22.09.2020 об отказе в удовлетворении поступившего 13.02.2020 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 250678.

В судебном заседании приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью «Бытовая химия» – Бурмистров Б.Д. (по доверенности от 29.09.2020);



от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Пичугина Д.К. (по доверенности от 02.04.2021 № 01/32-677/41);
от акционерного общества «Диал Инжиниринг» – Вербицкая Л.В.,
Ермакова Е.А. (по доверенности от 09.08.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Бытовая химия» (далее – заявитель, общество «Бытовая химия») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 22.09.2020 об отказе в удовлетворении поступившего 13.02.2020 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 250678.

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 акционерное общество «Диал Инжиниринг» (далее – общество «Диал Инжиниринг»).

В судебном заседании 20.07.2021 заявитель уточнил предмет и правовое основание заявленных требований, просил признать недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт на основании абзацев 2, 4 пункта 1, подпункта 1 пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках) в части отказа в удовлетворении поступившего 13.02.2020 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 250678 в отношении товаров 3-го класса «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, в том числе препараты для чистки сточных труб, препараты для полирования, препараты для обезжиривания, в том

числе средства для обезжиривания посуды при мытье, средства обезжиривающие при мытье (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей), препараты для абразивной обработки; антинакипины бытовые; антисептические средства [бруски], применяемые при бритье; антистатика бытовые; аппреты для кожи; аппреты для придания блеска при стирке белья; аппреты (крахмал) для белья; ароматические вещества для пирожных и тортов [эфирные масла]; ароматические вещества для отдушивания белья; ароматические смеси из цветов и трав; воск [парафин] для белья; воск [парафин] для стирки белья; гипохлорид калия; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; косметические средства для животных», товаров 5-го класса «моющие средства для животных; моющие средства для крупного рогатого скота; моющие средства для медицинских целей; моющие средства для собак» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Уточнение правового основания и предмета заявленных требований принято судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Общество «Бытовая химия» в обоснование заявленных требований отмечает, что вывод административного органа о том, что обозначение «ПРОГРЕСС PROGRESS» является фантазийным по отношению к товарам 3-го, 5-го классов МКТУ не соответствует положениям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

В подтверждение доводов о том, что спорное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку обозначает товары определенного вида, общество «Бытовая химия» ссылается на следующие документы:

заключение от 05.02.2020 № 19-2020 «Результаты архивно-библиографического исследования, проведенного с 10.09.2019 по 01.10.2019, о вхождении во всеобщее употребление слова «Прогресс» как

обозначения определенного вида моющих средств с приложениями (далее – архивно-библиографическое исследование);

заключение от 05.02.2020 №18-2020, подготовленное по результатам социологического опроса среди совершеннолетних жителей Российской Федерации, профессиональных потребителей химических продуктов, предназначенных для использования в промышленных целях, в том числе универсальных моющих средств, препаратов для чистки и полирования (далее – Заключение от 05.02.2020 №18-2020);

заклучение от 05.02.2020 №16-2020, подготовленное по результатам социологического опроса среди жителей Российской Федерации – потребителей химических продуктов, предназначенных для использования в промышленных целях, в том числе универсальных моющих средств, потребителей препаратов для чистки, полирования, обезжиривания, абразивной обработки, антинакипинов бытовых, жидкостей для стекол (далее – Заключение от 05.02.2020 №16-2020).

Как полагает общество «Бытовая химия», изложенные в решении административного органа выводы являются противоречивыми. С одной стороны Роспатент подтверждает, что слово «Прогресс» употреблялось в качестве обозначения вида товаров: «В материалах действительно упоминается обозначение «Прогресс» со времен СССР». С другой стороны в тексте оспариваемого решения указывается, что не представляется возможным считать, что «обозначение «Прогресс» применяюсь в качестве названия одного и того же товара».

Заявитель настаивает на том, что спорное обозначение вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определённого вида, по его мнению, данный тезис подтверждается материалами архивно-библиографического исследования, а также результатами социологических исследований.

Общество «Бытовая химия» обращает внимание Суда по интеллектуальным правам на то обстоятельство, что «Прогресс»

представляет собой наименование широко известного товара, о чем косвенно свидетельствует факт регистрации административным органом товарных знаков с названным словесным элементом в отношении товаров 3-го класса МКТУ:

товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 566524



« СИЛА ПРОГРЕССА », правообладатель общество с ограниченной ответственностью «Спектр», зарегистрирован в том числе для товаров 3-го класса МКТУ;

товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 722263 «**ХОЗЯЙКИНЬ ПРОГРЕСС**», правообладатель общество с ограниченной ответственностью «ТПК Группа товарищей», зарегистрирован в том числе для товаров 3-го класса МКТУ (прекратил действие);

товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 750457



« », правообладатель общество с ограниченной ответственностью «ТПК Группа товарищей», зарегистрирован в том числе для товаров 3-го класса МКТУ (частично прекратил действие);

товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 344697 «Формула прогресса», правообладатель общество с ограниченной ответственностью «Димакс проф», зарегистрирован в том числе для товаров 3-го класса МКТУ;

товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 704777 «**ПРОГРЕССИВНЫЙ ЧИСТОДЕЛОВ**», правообладатель общество «Бытовая химия», зарегистрирован в том числе для товаров 3-го класса МКТУ.

Заявитель оспаривает вывод Роспатента о том, что обозначение «ПРОГРЕСС PROGRESS» обладает различительной способностью. По

мнению подателя возражения, названное обозначение являлось общепринятым наименованием, представляющим собой простое указание товаров. Утрата обозначением различительной способности к дате приоритета спорного товарного знака обусловлена длительным и интенсивным использованием данного обозначения различными производителями.

Заявитель дополнительно отмечает, что правообладатель спорного товарного знака представил в ходе рассмотрения возражения документы в обоснование наличия у спорного обозначения приобретённой различительной способности, а также подтверждения фактов использования средства индивидуализации при подготовке к производству, производстве, распространении и продвижении. Между тем законодательство, действовавшее на дату приоритета спорного товарного знака (29.12.2001), не предусматривало категорию «приобретённая различительная способность». Следовательно, при предоставлении заявки на государственную регистрацию спорного обозначения правообладатель не мог ссылаться на это основание.

Общество «Бытовая химия» настаивает на том, что спорное обозначение в отношении товаров 21-го класса, услуг 35-го класса МКТУ является ложным, кроме того потребители вводятся в заблуждение относительно лица, производящего товары 3-го и 5-го классов МКТУ с учетом того, что спорное обозначение относится к так называемым «товарным знакам периода СССР».

Роспатент в представленном отзыве на заявление просил отказать в удовлетворении заявленных требований, считая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Административный орган отмечает, что учитывая семантическое значение оспариваемого товарного знака, он не может быть признан описательным для товаров 3-го и 5-го классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, поскольку не содержит в себе указания на вид таких товаров,

материалы, из которых они изготовлены, их изготовителя, а также иные свойства и характеристики.

Реагируя на доводы заявителя о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определённого вида, Роспатент отмечает, что требование всеобщности предполагает, что обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара/услуги, его производителей или специалистов в данной конкретной области. При исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара/услуги. Анализ представленных заявителем документов показал, что они не доказывают факт утраты оспариваемым обозначением различительной способности.

Социологические исследования, на результаты которых ссылается заявитель, проводились методом интернет-опроса, в связи с чем факт их проведения невозможно установить из представленных материалов. Результаты социологических исследований, содержащие ретроспективные вопросы, не были приняты Роспатентом как надлежащее доказательство ввиду отсутствия данных о возрасте респондентов, так как задаваемые вопросы охватывают период двадцатилетней давности.

Административный орган полагает, что довод заявителя о том, что спорный товарный знак в отношении товаров 21-го класса и услуг 35-го класса МКТУ способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, является необоснованным. Заявителем не представлено доказательств того, что оспариваемый товарный знак четко ассоциируется с каким-либо лицом, производящим товары и оказывающим услуги, в связи с чем нет оснований для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение. Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на

товарный знак иными производителями не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

В отношении дополнительно представленных заявителем в Суд по интеллектуальным правам материалов, включающих в себя рецензию от 16.12.2020 № 05-2020 на аналитический отчет, представленный правообладателем оспариваемого товарного знака, информационную справку АНО «Центр экспертных исследований рынка» № 01-15-12/20 от 15.12.2020, содержащую дополнительные разъяснения касательно проведенных по заказу заявителя социологических исследований, Роспатент указывает, что названные документы не являлись предметом рассмотрения в административном органе. Объем доказательств, которые должен оценить Роспатент, определяется подателем возражения на стадии подготовки возражения по собственному усмотрению. Вновь представленные материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Обществом «ДИАЛ Инжиниринг» представлен в материалы дела отзыв, в котором третье лицо просит отказать в удовлетворении заявленных требований, отмечая, что отсутствие значения обозначения как вида товара в терминологических словарях, энциклопедиях, профессиональной литературе не может считаться подтверждением того, что обозначение является видовым понятием. Специализированные химические и политехнические энциклопедии также не содержат словарной статьи в отношении обозначения «прогресс/progress», что само по себе уже позволяет сделать вывод о том, что слово «прогресс» не указывает ни на вид, ни на качество, ни на количество, ни на свойства, ни на назначение или ценность какого-либо товара.

По мнению третьего лица, представленные заявителем социологические исследования должны быть подвергнуты критической оценке, материалы возражения не содержат данных о том, сколько конкретно участников приняли активное участие в опросе, что приводит к

выводу о недостоверности результатов проведенных исследований. Заявитель ошибочно утверждает, что третье лицо представляло в материалы дела документы, подтверждающие приобретение обозначением «ПРОГРЕСС PROGRESS» различительной способности на дату приоритета товарного знака. Третье лицо придерживалось и придерживается позиции, согласно которой названное обозначение на дату приоритета товарного знака обладало различительной способностью, в связи с чем не представляло доказательств приобретения им различительной способности. Документы, подтверждающие ведение третьим лицом деятельности по производству и реализации продукции с использованием товарного знака, представлены в целях подтверждения добросовестного использования им товарного знака в течение более 20 лет, что в результате привело к узнаваемости товара третьего лица.

Третье лицо также не усматривает правовых оснований для признания спорного товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В настоящем судебном заседании представитель заявителя поддержал требования в полном объеме с учетом принятого судом в судебном заседании уточнения правовых оснований и предмета заявленных требований.

Представители Роспатента и общества «ДИАЛ Инжиниринг» против удовлетворения заявленных требований возражали, изложив свои мотивы в отзывах на заявление.

Как следует из материалов дела, и установлено судом, спорный

товарный знак «**ПРОГРЕСС
PROGRESS**» по свидетельству Российской Федерации № 250678 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.07.2003 с приоритетом по дате подачи заявки от 29.01.2001 на имя общества с

ограниченной ответственностью «АМС МЕДИА» в отношении товаров 3-го класса «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, в том числе препараты для чистки сточных труб, препараты для полирования, препараты для обезжиривания, в том числе средства для обезжиривания посуды при мытье, средства обезжиривающие при мытье (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей), препараты для абразивной обработки; антинакипины бытовые; антисептические средства [бруски], применяемые при бритье; антистатики бытовые; аппреты для кожи; аппреты для придания блеска при стирке белья; аппреты (крахмал) для белья; ароматические вещества для пирожных и тортов [эфирные масла]; ароматические вещества для отдушивания белья; ароматические смеси из цветов и трав; воск [парафин] для белья; воск [парафин] для стирки белья; гипохлорид калия; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; косметические средства для животных», 5-го класса «моющие средства для животных; моющие средства для крупного рогатого скота; моющие средства для медицинских целей; моющие средства для собак», 21-го класса «расчески и губки; щетки, за исключением кистей; материалы для щеточных изделий; металлические скребки для полов [стальная стружка]; необработанное или частично обработанное стекло, за исключением строительного стекла; изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам» МКТУ и услуг 35-го класса «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса» МКТУ (с учетом сокращения перечня товаров и/или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, по заявлению правообладателя).

В результате государственной регистрации договора об уступке товарного знака правообладателем является общество «ДИАЛ Инжиниринг» (третье лицо по делу).

Общество «Бытовая химия» 13.02.2020 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны названному

товарному знаку, мотивированным несоответствием его регистрации требованиям, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 6 Закона о товарных знаках.

В обоснование возражения заявителем были приведены доводы, аналогичные указанным в обоснование поданного в суд заявления.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом принято решение об отказе в его удовлетворении.

Решение Роспатента обусловлено тем, что обозначение «ПРОГРЕСС PROGRESS» является фантазийным по отношению к товарам 3-го и 5-го классов МКТУ, поскольку не является прямым указанием на вид товара, его назначение, качество, свойство, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта; словесные элементы «ПРОГРЕСС / PROGRESS» в отношении названных товаров являются охраноспособными элементами обозначения и не противоречат требованиям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Принимая оспариваемое решение, административный орган отклонил довод подателя возражения о том, что спорный товарный знак вошел во всеобщее употребление как обозначение товаров определённого вида. Роспатент отметил, что под обозначением, вошедшим во всеобщее потребление, понимается такое обозначение, используемое для определённого вида товаров, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

В оспариваемом решении указано, что анализ представленных лицом, подавшим возражение, документов показал, что они не подтверждают факт того, что спорный товарный знак относится к обозначению, вошедшему во всеобщее употребление как обозначение товаров определённого вида.

В материалах архивного библиографического исследования действительно упоминается обозначение «Прогресс» со времен СССР, но

не представляется возможным сделать вывод о том, что данное обозначение применялось в качестве названия одного и того же товара. Не представлено фактических сведений о том, что обозначение «Прогресс» производилось несколькими независимыми друг от друга производителями длительное время. Представленные Технические условия (ТУ) и Санитарные правила и нормы (СанПиН) сами по себе не подтверждают фактическое введение товаров 3-го и 5-го классов МКТУ в гражданский оборот.

Административный орган дал критическую оценку представленным подателем возражения социологическим опросам, поскольку они проводились методом Интернет-опроса, факт проведения которого невозможно установить из представленных материалов. Кроме того, результаты социологических исследований, содержащие ретроспективные вопросы, не могут быть учтены, поскольку отсутствуют данные о возрасте опрашиваемых респондентов, так как запрашиваемые вопросы относятся к 20-ти летней давности. Помимо этого сведения в представленных подателем возражения опросах относительно нескольких производителей товаров, противоречат выводам исследования, представленного правообладателем, которые сводятся к тому, что потребители воспринимают оспариваемый товарный знак «ПРОГРЕСС PROGRESS» как продукцию «АМС Медиа» и знакомы с продукцией маркированной данным обозначением как с моющим средством.

На основании изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что подателем возражения не доказано, что спорный товарный знак является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление.

Административный орган также признал недоказанным факт того, что спорное обозначение не обладает различительной способностью, что на дату приоритета обозначение «ПРОГРЕСС PROGRESS» являлся общепринятым наименованием, представляющим собой простое указание товара, поскольку не представлены документальные сведения о том, что

данное обозначение в течение длительного времени вводилось в гражданский оборот на территории Российской Федерации различными лицами. Также не предоставлено сведений о том, что обозначение «ПРОГРЕСС PROGRESS» не обладает в глазах потребителя функцией отличать товары 3-го, 5-го классов МКТУ различных производителей.

С учетом представленных правообладателем документов об использовании товарного знака в отношении товара «моющее средство» (ТУ 2383-018-52662802-2002, санитарно-эпидемиологические заключения, справки о реализации на территории Российской Федерации около 6,5 млн единиц моющих средств «ПРОГРЕСС» на сумму более миллиарда рублей, документы на размещение рекламы товаров маркированных оспариваемым обозначением, публикации в рекламных проспектах и каталогах) административный орган отметил, что названные доказательства позволяют идентифицировать данное обозначение с правообладателем товарного знака, придают ему дополнительную различительную способность, отличают товары правообладателя от товаров иных производителей.

Рассматривая довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак в отношении товаров 21-го класса МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя, Роспатент пришел к выводу о том, что материалами дела не доказано, что спорное обозначение ассоциируется с каким-либо лицом, производящим товары и оказывающим услуги, в связи с чем отсутствуют основания для вывода о способности спорного товарного знака вводить потребителя в заблуждение. Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иными производителями не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, иное материалами возражения не доказано.

Административным органом также не выявлено оснований для

признания спорного товарного знака противоречащим общественным интересам.

Общество «Бытовая химия», полагая, что решение Роспатента от 22.09.2020 затрагивает его права и законные интересы в предпринимательской деятельности и не соответствует требованиям действующего законодательства, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзывах на него, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей заявителя, Роспатента и третьего лица, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности, в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные

полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного правового акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10).

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления об оспаривании ненормативного правового акта заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьим лицом.

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.

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения установлены статьей 1248, 1513 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной

собственности. Решения этого органа вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 Постановления № 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки – на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

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.

При рассмотрении настоящего дела судом принимается во внимание, что заявителем не оспаривается решение Роспатента в отношении отказа в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в отношении товаров 3-го и 5-го классов МКТУ в связи с его несоответствием положениям абзаца 6 пункта 1 Закона о товарных знаках, в связи с его несоответствием абзацу 3 пункта 2 Закона о товарных знаках (по мотиву противоречия общественным интересам), а также в

части предоставления правовой охраны товарам 21-го класса и услугам 35-го класса МКТУ. В названной части решение Роспатента от 22.09.2020 не является предметом судебного контроля.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (29.12.2001) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон о товарных знаках и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам от 29.11.1995 (далее – Правила рассмотрения заявки).

На основании изложенного судебная коллегия отмечает, что Роспатентом верно определена правовая база для оценки охраноспособности спорного товарного знака.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Заинтересованность заявителя в подаче возражения против предоставления правовой охраны по свидетельству Российской Федерации № 250678 установлена Роспатентом в решении от 22.09.2020 и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках (в редакции, действовавшей на дату приоритета спорного товарного знака) не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно подпункту 1.1 пункта 2.3 Правил рассмотрения заявки 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 сокращения наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 6 названного Закона не допускается регистрация товарных знаков, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

Согласно подпункту 1.3 пункта 2.3 Правил рассмотрения заявки под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

Заявленное обозначение может быть отнесено к вошедшим во всеобщее употребление обозначениям товаров определенного вида в том случае, если оно является видовым обозначением, длительное время используемым для наименования однородных товаров, выпускаемых различными производителями.

Вошедшие во всеобщее употребление обозначения отличаются от описательных элементов, указывающих на вид товара, своим происхождением. Эти элементы входят в лексикон как обозначения определенных товаров (как бывшие товарные знаки или наименования вновь созданных товаров), а затем в результате длительного использования для обозначения этих же и однородных товаров различными производителями превращаются в видовые обозначения.

Требование всеобщности предполагает, что обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара/услуги, его производителей или специалистов в данной конкретной области. Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей

или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности, оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара/услуги.

Вошедшим во всеобщее употребление обозначениям не предоставляется правовая охрана, так как они не могут выполнять функцию товарного знака – отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей и поэтому должны оставаться «свободными» для использования различными производителями.

Вместе с тем вошедшее во всеобщее употребление обозначение нецелесообразно признавать видовым обозначением в случае, если заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что заявляемое обозначение является исключительно его товарным знаком и все еще имеет место распознавание потребителями этого товарного знака как обозначения конкретного производителя. Такой подход позволяет сохранить известные товарные знаки, для которых существует реальная опасность перехода в видовые обозначения.

Согласно пункту 3.2 Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утвержденных приказом Роспатента от 26.03.1997 № 26 (далее – Методические рекомендации), признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:

использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;

применение обозначения длительное время.

Решение административного органа в части отказа в удовлетворении возражения, заявленного по основанию отсутствия различительной способности у спорного обозначения, мотивировано тем, что материалами возражения не доказан тот факт, что на дату приоритета обозначение «ПРОГРЕСС PROGRESS» являлось общепринятым наименованием, представляло собой простое указание товара; в материалах возражения не представлены документальные сведения о том, что данное обозначение в течение длительного времени вводилось в гражданский оборот на территории Российской Федерации различными лицами (страница 18 оспариваемого решения).

Отказывая в удовлетворении возражения, заявленного по основанию вхождения обозначения в широкое употребление для обозначения товаров определенного вида, административный орган указал на невозможность сделать вывод о том, что обозначение применялось в отношении одного и того же товара, а также на непредставление сведений о том, что товар под данным обозначением производился несколькими производителями длительное время (страница 17 оспариваемого решения).

Таким образом, по существу оснований для отказа в удовлетворении возражения, заявленного по названным основаниям (отсутствие различительной способности обозначения и вхождение обозначения во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида), послужили схожие правовые основания: недоказанность фактического производства и введения в гражданский оборот товаров 3-го и 5-го класса МКТУ несколькими независимыми друг от друга производителями в течение длительного времени.

Между тем, как следует из материалов дела, в подтверждение того, что спорное обозначение не имеет различительной способности и вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (моющих и дезинфицирующих средств) обществом «Бытовая химия»

одновременно с подачей возражения в числе доказательств было представлено архивно-библиографическое исследование с обширным перечнем приложений. Судебная коллегия отмечает, что заявитель ссылался на единый комплект доказательств в подтверждение каждого из правовых оснований поданного возражения.

Согласно выводам архивно-библиографического исследования употребление в литературе обозначения «Прогресс» как наименования вида моющего средства встречается, как минимум, с 1960 года (Науменко П.В. «Синтетические жирозаменители, поверхностные активные вещества и моющие средства». М.: ГосИНТИ, 1960). Контекст упоминания обозначения «Прогресс» меняется в зависимости от характера его употребления: в качестве конкретного обозначения вида такого товара, как моющее средство, в качестве конкретного химического состава или формулы, в качестве одного из компонентов другого вещества. Моющее средство «Прогресс» в силу своих химических и физических свойств нашло широкую область применения (в качестве стерилизующего или дезинфицирующего средства, в качестве универсального моющего средства, в качестве сырья для производства иных моющих средств). Моющее средство «Прогресс» использовалось широким кругом потребителей, производилось по определенной технологии, зафиксированной в технических условиях ТУ 38 10719-77, ТУ 38 10719-92 и с соблюдением единых условий производства. Моющее средство «Прогресс» производилось несколькими заводами СССР (Донецким заводом бытовой химии, Новочеркасским заводом синтетических изделий, Днепропетровским заводом химизделий, Казанским химкомбинатом им. Вахитова, Новокуйбышевским нефтеперерабатывающим комбинатом). В исследовании отмечены значительные объемы производства моющего средства «Прогресс» в период существования СССР: согласно материалам Сессии Верховного Совета РСФСР 7-го созыва в соответствии с утверждённым планом производства Новочеркасский завод обязался

изготовить моющее средство «ПРОГРЕСС» на сумму равную двум миллионам рублей (приложение 1 к архивно-библиографическое исследованию).

В приложенном к архивно-библиографическому исследованию перечне источников отсутствует упоминание того, что обозначение «Прогресс» являлось товарным знаком какого-либо одного завода-изготовителя.

В значительном количестве нормативных документов, письмах государственных органов, литературно-справочных источниках, приведенных в названном исследовании, обозначение «ПРОГРЕСС» упоминается как вещество, обладающее определенными свойствами.

Так, в Перечне моющих и дезинфицирующих средств, допущенных для обработки оборудования, тары, инвентаря и посуды, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (утвержден Главным санитарным врачом СССР 07.12.1979) содержится упоминание синтетического моющего средства «Прогресс», выпускаемого по ТУ 38 10719-77.

Аналогичное упоминание обозначения «Прогресс» как моющего средства «Прогресс» имеется в Санитарных правилах для предприятий дрожжевой промышленности (утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР 26.11.1980 № 2266-80, действовали на дату приоритета товарного знака), в которых в числе прочего указывается, что данное вещество представляет собой натриевую соль, смеси вторичных алкилсульфатов; названное обозначение используется и в Санитарных правилах для предприятий по производству быстрозамороженных готовых блюд (утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР 30.03.1984 № 2982-84 и действовали на дату приоритета товарного знака),

Схожим образом в отраслевом стандарте ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения» (введен в действие Приказом по Министерству здравоохранения СССР от

10.06.1985 № 770) вещество «Прогресс» упоминается наряду с иными моющими веществами (в частности, «Астра», «Лотос»).

В письме Минздрава СССР от 05.06.1987 № 123-6/216а-7 «О перечне чистящих средств, разрешенных Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР для обработки столовой и кухонной посуды на предприятиях общественного питания и в быту» вещество моющее «Прогресс» упоминается наряду с химическими составами, то есть как вещество с определенным свойством.

В СанПиН 2.5.083-96.2.5 «Гигиена и эпидемиология на транспорте. Гигиенические требования к служебно-бытовым вагонам рефрижераторного подвижного состава железных дорог и их эксплуатации. Санитарные правила и нормы» (утверждены Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 31.05.1996 № 10, действовали на дату приоритета товарного знака) в таблице 5 указано на применение при уборке моюще-дезинфицирующего средства типа «Прогресс».

В приказе Минздрава Российской Федерации от 21.10.1997 № 309 «Об утверждении Инструкции по санитарному режиму аптечных организаций (аптек)» указано на мойку аптечной посуды в растворе имеющегося моющего средства, в перечне таких средств поименован «Прогресс».

В СП 2.4.990-00. 2.4 «Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Санитарные правила» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.11.2000) обозначение «Прогресс» указано в перечне моющих и дезинфицирующих средств, допущенных для обработки столовой и кухонной посуды на предприятиях общественного питания и в быту.

Более того и после даты приоритета спорного товарного знака (29.12.2001) в нормативных правовых документах данное обозначение продолжает использоваться в перечне моющих либо дезинфицирующих средств, например, на применение моющего средства «Прогресс» указано

в Правилах проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора (утверждены Минсельхозом Российской Федерации 15.07.2002 № 13-5-2/0525);

в разделе 6.3 «МУ 3.4.2552-09. 3.4 «Санитарная охрана территории. Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Методические указания» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.09.2009, действуют на момент рассмотрения дела);

в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2013 № 64 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности)».

Наряду с нормативными документами, в составе упомянутого архивно-библиографического исследования приведены копии печатных изданий (в том числе словарно-справочных), подтверждающих, что спорное обозначение «Прогресс» использовалось для обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с Товарным словарем под редакцией Пугачева И.А. (1956-1961) в разделе «Моющие и стиральные вещества» поименовано вещество «Прогресс» - стиральное щелочное средство, представляющее смесь кальцинированной соды и щелочных фосфатов.

Из печатных изданий «Материаловедение химикатов, красителей и моющих средств» (1969), «Синтетические жирозаменители, поверхностно-

активные вещества и моющие средства» (1960), «Электроосаждение металлических покрытий» (1988), «Сборник трудов по бытовой химии» (1973), «Химия в быту» следует, что обозначение «Прогресс» упоминается в качестве химического вещества, представляющего собой состав натриевых солей и вторичных алкилсульфатов.

Помимо этого в качестве приложения к архивно-библиографическому исследованию представлены авторские свидетельства на изобретения № 250356, № 272469, № 421658, № 835822, 882266 и другие, в которых обозначение «Прогресс» упоминается как поверхностно-активное вещество, моющее средство с определенным химическим составом.

Таким образом, из представленных в составе архивно-библиографического исследования материалов, а также положений нормативных правовых актов усматривается, что обозначение «ПРОГРЕСС» используется как название моющего / дезинфицирующего средства с определенным химическим составом; указанные источники содержат в себе способы применения названного вещества, описание его состава.

По мнению судебной коллегии Суда по интеллектуальным правам, приведенные доказательства подлежали оценке административным органом при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

Источники информации с более поздней датой обнародования, чем дата приоритета спорного товарного знака, также могут быть приняты во внимание при проверке наличия/отсутствия у обозначения различительной способности и оценки факта вхождения обозначения во всеобщее употребление, поскольку могут свидетельствовать о том, что спорное обозначение в течение длительного времени как до даты приоритета спорного товарного знака, так и после не ассоциировалось со средством

индивидуализации конкретного производителя, а воспринималось как название определенного моющего / дезинфицирующего средства.

Судебная коллегия признает частично обоснованными выводы Роспатента о том, что в материалы дела не представлены фактические сведения о том, что вещество «Прогресс» производилось несколькими независимыми друг от друга предприятиями в течение длительного времени. Действительно, тезис о том, что моющее / дезинфицирующее средство «Прогресс» производилось Донецким заводом бытовой химии, Новочеркасским заводом синтетических изделий, Днепропетровским заводом химизделий, Казанским химкомбинатом им. Вахитова, Новокуйбышевским нефтеперерабатывающим комбинатом не подтвержден первичными документами о производственно-хозяйственной деятельности названных организаций.

Вместе с тем данное обстоятельство само по себе не исключает вероятность вывода об отсутствии у спорного обозначения различительной способности и (или) о вхождении его во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно представленным в материалы дела литературно-справочным источникам обозначение «Прогресс» в качестве наименования моющего средства упоминалось с 1960-ых годов. Значительный период использования данного обозначения относился к периоду существования СССР, государства правопродшественника Российской Федерации, экономика которого имела централизованно плановый характер, при этом все предприятия и организации, участвовавшие в процессе производства товаров, осуществляли свою деятельность под контролем соответствующего государственного органа, который регулировал ассортимент, объемы производства и цену товара.

Судебная коллегия принимает во внимание, что представление доказательств, касающихся фактического производства вещества «Прогресс» упомянутыми в справочно-библиографическом исследовании

предприятиями, объективно затруднено с учетом длительного временного промежутка между предполагаемым периодом производства товаров и периодом подачи возражения, а также с учетом того, что часть указанных предприятий находятся в настоящее время на территории иностранного государства (Украины).

Данные обстоятельства не освобождают подателя возражения от обязанности доказать обстоятельства, на которые он ссылается в обоснование возражения, но могут быть учтены административным органом при оценке представленных в обоснование возражения доказательств.

Использование обозначения «Прогресс» в значительном количестве нормативных правовых актов в течение нескольких десятилетий (в период до даты приоритета спорного товарного знака и после даты приоритета), принятых различными министерствами и ведомствами на федеральном уровне, направленных на регулирование правоотношений в различных сферах (эпидемиологии, медицины, пищевой промышленности), очевидно может свидетельствовать о том, что спорное обозначение являлось общепринятым наименованием товара (моющих и дезинфицирующих средств) и имело широкое распространение.

С точки зрения юридической техники составления нормативно-правовых актов представляется не соответствующим принципу разумности включение на протяжении нескольких десятилетий в перечни моющих и дезинфицирующих средств наименования средства «Прогресс» якобы неизвестного потребителям, производство которого фактически не осуществляется, особенно в условиях плановой экономики, когда лица, участвовавшие в процессе производства товаров, осуществляли свою деятельность под контролем соответствующего государственного органа, который регулировал ассортимент, объемы производства и цену товара.

Таким образом, вывод Роспатента об отсутствии в материалах дела доказательств производства моющего /дезинфицирующего средства с

обозначением «Прогресс» в течение длительного времени различными производителями и введении этого обозначения в гражданский оборот находится в определенном противоречии с многократным употреблением данного обозначения в приведенных выше нормативных правовых актах.

Между тем в оспариваемом решении административного органа отсутствует какая-либо оценка нормативных и литературно-справочных источников, которые упомянуты в тексте настоящего решения и которые приведены в архивно-библиографическом исследовании.

Судебная коллегия также отмечает, что поданное заявителем возражение не рассмотрено в части доводов относительно того, что спорный товарный знак в отношении товаров 3-го и 5-го классов МКТУ способен ввести в заблуждение потребителей в отношении изготовителя товара. Соответствующий довод заявлен на 2 абзаце страницы 15 возражения.

Между тем, в оспариваемом решении на страницах 19, 20 содержатся только выводы относительно недоказанности того, что обозначение «Прогресс» четко ассоциируется с лицом, являющимся производителем названных товаров 21-го класса и услуг 35-го класса МКТУ. Выводов в отношении возможности введения в заблуждения касательно товаров 3-го и 5-го классов МКТУ оспариваемый ненормативный акт не содержит.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что оспариваемый ненормативный правовой акт, в части отказа в удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в отношении товаров 3-го и 5-го классов МКТУ не соответствует положениям пунктов 1, 2 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Правилами № 56 предусмотрена обязанность Палаты по патентным спорам обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

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.

Как следует из комплексного толкования процедурных норм, предусмотренных названными Правилами, решение Роспатента должно быть мотивированным, содержать выводы относительно доводов возражения и отзыва на него, а также относительно доказательств, представленных лицами в обоснование собственных правовых позиций.

Поскольку в возражении общества «Бытовая химия» приводились в числе прочего ссылки на нормативные правовые акты и литературно-справочные источники, подтверждающие, по мнению подателя возражения, факт широкого использования спорного обозначения в качестве названия моющего и дезинфицирующего средства, отсутствие у данного обозначения различительной способности на дату приоритета спорного товарного знака, указанные доводы и доказательства подлежали оценке как способные повлиять на выводы относительно обоснованности заявленного возражения.

Как разъясняется в пункте 136 Постановления № 10, нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного

правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Судом по интеллектуальным правам на основании пункта 2 статьи 11 ГК РФ осуществляется последующий судебный контроль принятого в административном порядке решения Роспатента.

В данном контексте для осуществления квалифицированного судебного контроля необходимо, чтобы проверяемое решение было мотивированным и принятым с соблюдением всех формальных требований. В противном случае задачи судопроизводства (в частности, судебная защита прав и законных интересов правообладателей и заинтересованных лиц) в нарушение статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут быть достигнуты в полной мере.

Непосредственная оценка судом документов, представленных с возражением, без их анализа уполномоченным государственным органом фактически подменяла бы административные полномочия этого органа, что не предусмотрено пунктом 1 статьи 1500 ГК РФ.

Судебная коллегия отмечает, что Роспатентом указано на то, что представленные заявителем материалы не свидетельствуют о том, что спорное обозначение представляет собой простое указание товара, общепринятое наименование, а также факт вхождения обозначения во всеобщее употребление. При этом Роспатент не проанализировал ссылки заявителя на нормативные и литературно-справочные источники (являющиеся приложением к архивно-библиографическому исследованию).

Административным органом не дана оценка данным доказательствам.

Без надлежащей оценки со стороны административного органа оставлено представленное правообладателем товарного знака заключение

специалиста–лингвиста от 13.07.2020, в отношении которого заявителем возражения приведены доводы о наличии родственных отношений между лицом, подготовившим данное исследование и одним из представителей правообладателя (данные обстоятельства нашли свое подтверждение в ходе рассмотрения дела и третьим лицом по существу не оспариваются).

Административным органом при принятии оспариваемого решения учтены представленные правообладателем товарного знака документы, подтверждающие факт производства им моющего средства под обозначением «ПРОГРЕСС» на значительную сумму, документы на размещение рекламы товаров, маркированных оспариваемым обозначением, публикации в рекламных проспектах и каталогах. Названные доказательства, по мнению административного органа, позволяют идентифицировать данное обозначение с правообладателем и придают ему дополнительную различительную способность.

Между тем Закон о товарных знаках, в редакции, действовавшей на дату приоритета спорного товарного знака, не предусматривал возможность учета приобретенной различительной способности обозначения.

Кроме того, приобретение различительной способности обозначения (как правовая категория, закрепленная редакцией Закона о товарных знаках от 11.12.2002 № 166-ФЗ и Гражданским кодексом Российской Федерации) подлежит учету на дату приоритета товарного знака, представленные правообладателем документы датированы более поздним периодом времени, после 29.12.2001.

Доводы третьего лица о том, что представленные им в обоснование возражения документы были направлены не на подтверждение приобретения обозначением «ПРОГРЕСС PROGRESS» различительной способности, а представлены в целях подтверждения добросовестного использования им товарного знака в течение более 20 лет, что в результате привело к узнаваемости товара третьего лица, отклоняются Судом по

интеллектуальным правам. В компетенцию Роспатента не входит проверка добросовестности действий правообладателя по использованию товарного знака. Из текста оспариваемого решения явно усматривается, что соответствующие документы приняты административным органом как придающие обозначению дополнительную различительную способность.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что допущенные Роспатентом нарушения при рассмотрении возражения общества «Бытовая химия» являются существенными, так как не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение и принять мотивированное и соответствующее закону решение, что свидетельствует как о незаконности принятого решения Роспатента от 22.09.2020, вынесенного по результатам рассмотрения этого возражения, так и о нарушении прав и законных интересов подателя возражения.

Как разъяснено в пункте 138 Постановления № 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, 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 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Роспатент при рассмотрении возражения не дал оценку всем обстоятельствам, доводам и доказательствам заинтересованного лица. Изложенные допущенные нарушения имеют существенный характер, поскольку могли повлечь незаконность выводов Роспатента по результатам рассмотрения возражения, и не могут быть устранены на стадии последующего судебного контроля.

В связи с изложенным для восстановления нарушенных прав заявителя Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества «Бытовая химия» против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в отношении товаров 3-го и 5-го классов МКТУ.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат возмещению заявителю за счет с Роспатента.

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

РЕШИЛ:

заявленные требования удовлетворить.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.09.2020 об отказе в удовлетворении поступившего 13.02.2020 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 250678 признать недействительным как не соответствующее пунктам 1, 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью «Бытовая химия» против предоставления правовой

охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 250678.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Бытовая химия» (ОГРН 1036301511509) 3000 (Три тысячи) рублей в счет возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Бытовая химия» (ОГРН 1036301511509) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3000 (Три тысячи) рублей, излишне уплаченную по чеку-ордеру от 28.01.2021, операция 4992. Подлинный чек-ордер остается в материалах дела.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Ю.М. Сидорская

Судьи

И.В. Лапшина

В.В. Голофаев