



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

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

<http://ipc.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

29 октября 2021 года

Дело № СИП-196/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 25 октября 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 октября 2021 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., Четвертаковой Е.С. –
рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества
с ограниченной ответственностью «Фирма «Аква-Дон» (ул. Вавилова, д. 66,
г. Ростов-на-Дону, 344064, ОГРН 1026103709708) на решение Суда по
интеллектуальным правам от 11.06.2021 по делу № СИП-196/2021
по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Аква-
Дон» о признании недействительным решения Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва,
123995, ОГРН 1047730015200) от 27.11.2020, принятого по результатам
рассмотрения возражения от 17.07.2020 против предоставления правовой
охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 555880.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено
общество с ограниченной ответственностью «Аквадар» (пер. Элеваторный,



д. 2, г. Ростов-на-Дону, 344016, ОГРН 1026103738209).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Аква-Дон» – Трунова Н.Ю. (по доверенности от 24.02.2021 № 5) и Скрыпник М.Г. (по доверенности от 14.12.2020 № 27);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Ковалева О.А. (по доверенности от 02.04.2021 № 01/32-671/41);

от общества с ограниченной ответственностью «Аквадар» – Бурмистров Д.Б. (по доверенности от 18.03.2021 № 17).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Аква-Дон» (далее – общество «Фирма «Аква-Дон») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 27.11.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения от 17.07.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 555880, а также об обязанности административного органа в 30-дневный срок с момента вступления решения суда в законную силу признать правовую охрану этого товарного знака недействительной (с учетом принятого судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации изменения предмета требований).

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 «Аквадар» (далее – общество «Аквадар»).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2021 требования общества «Фирма «Аква-Дон» оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество «Фирма «Аква-Дон» указывает на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит отменить решение от 11.06.2021 и принять по делу новый судебный акт.

Роспатент представил письменные объяснения на кассационную жалобу, в которых не согласился с изложенными в ней доводами, считая обжалуемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Представители общества «Фирма «Аква-Дон» и общества «Аквадар» явились в судебное заседание.

Представитель Роспатента принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания).

Представитель общества «Фирма «Аква-Дон» настаивал на удовлетворении кассационной жалобы.


Представитель Роспатента возражал против доводов кассационной жалобы, считал решение первой инстанции законным и обоснованным.

Представитель общества «Аквадар» поддержал позицию административного органа.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции,



комбинированный товарный знак «  » по свидетельству

Российской Федерации № 555880 зарегистрирован на имя общества «Аквадар» 27.10.2015 по заявке № 2014704596 с приоритетом от 14.02.2014 в отношении следующих товаров и услуг:

5-го класса «воды минеральные для медицинских целей»;

32-го класса «вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления напитков; составы для изготовления минеральной воды; таблетки для изготовления газированных напитков»;

35-го класса «продвижение товаров для третьих лиц; радиореклама; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете»;

39-го класса «бутилирование, услуга розлива в бутылки; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; расфасовка товаров; снабжение питьевой водой; упаковка товаров; хранение товаров» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Общество «Фирма «Аква-Дон» 17.07.2020 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, мотивированным несоответствием его регистрации требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Податель возражения указал на то, что ему принадлежат (принадлежали) исключительные права на следующие средства индивидуализации:




товарный знак «»

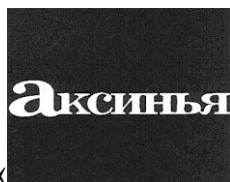
по свидетельству Российской Федерации № 420715, зарегистрированный

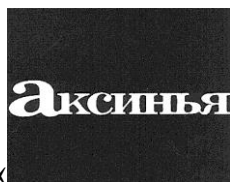
18.10.2010 с приоритетом от 06.05.2009 в отношении товаров 5-го класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей», 32-го класса МКТУ «воды» и услуг 35-го класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)», 39-го класса МКТУ «снабжение питьевой водой»;



товарный знак «» по свидетельству Российской Федерации № 461287, зарегистрированный 05.05.2012 с приоритетом от 27.12.2010 в отношении товаров 5-го класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей, воды термальные», 32-го класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; воды; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; эссенции для изготовления напитков» и услуг 39-го класса МКТУ «расфасовка продуктов; снабжение питьевой водой; упаковка товаров». Срок действия регистрации истек 27.12.2020;

товарный знак «**Аксинья**» по свидетельству Российской Федерации № 546402, зарегистрированный 23.06.2015 с приоритетом от 29.07.2013 в отношении широкого перечня товаров 5, 30-го и 32-го и услуг 35, 39-го классов МКТУ;




товарный знак «» по свидетельству Российской Федерации № 158813, зарегистрированный 28.11.1997 с приоритетом от 04.06.1997 в отношении широкого перечня товаров 30, 32, 33-го классов МКТУ. Срок действия регистрации истек 04.06.2017;



товарный знак «»

по свидетельству Российской Федерации № 160878, зарегистрированный 30.01.1998 с приоритетом от 04.06.1997 в отношении товаров 32-го класса МКТУ «безалкогольные напитки, в том числе фруктовые, безалкогольные экстракты фруктовые, виноградное сусло, вода литиевая, сельтерская, содовая, воды (напитки), в том числе газированные, составы для изготовления газированных вод, воды (напитки) минеральные, составы для изготовления вод минеральных, воды столовые, порошки для изготовления напитков газированных таблетки для изготовления напитков газированных, составы для изготовления ликеров, лимонады, сиропы для напитков, в том числе лимонадов, молоко миндальное (напиток), напитки на основе молочной сыворотки, эссенции для изготовления напитков, соки овощные (напитки), сок томатный (напиток), соки фруктовые, экстракты хмелевые для изготовления пива, щербеты (напитки), сусло пивное, пиво, в том числе имбирное и солодовое». Срок действия регистрации истек 04.06.2007;



товарный знак «» по свидетельству Российской Федерации № 331526, зарегистрированный 10.08.2007 с приоритетом от 16.10.2006 в отношении товаров 5-го класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей» и 32-го класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; воды; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для изготовления газированной воды; составы для

изготовления минеральной воды; эссенции для изготовления напитков». Срок действия регистрации истек 16.10.2016.


Общество «Фирма «Аква-Дон» ссылалось на то, что все перечисленные выше товарные знаки, за исключением товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 160878, существовали на момент регистрации спорного товарного знака и составляли серию товарных знаков.

По мнению подателя возражения, спорный товарный знак является сходным с принадлежащими ему и образующими серию товарными знаками при сравнении по графическому и фонетическому критериям, а товары и услуги, в отношении которых они зарегистрированы являются однородными, поскольку включают минеральную воду, иные напитки, услуги по их реализации и иные сопутствующие услуги.

Осуществление деятельности общества «Аквадар» и общества «Фирма «Аква-Дон» в одном регионе, с точки зрения последнего, создает опасность смешения производителей и продавцов минеральной воды в глазах потребителя.

Кроме того, заявитель 30.07.2019 обратился в Роспатент с заявкой



№ 2019737191 на регистрацию обозначения «» в качестве товарного знака для индивидуализации товаров и услуг 5, 32, 35-го и 39-го классов МКТУ. По результатам проверки указанного обозначения ему был противопоставлен спорный товарный знак, а затем решением Роспатента отказано в регистрации в качестве товарного знака.

Вместе с тем общество «Фирма «Аква-Дон» привело сведения об использовании с 2012 года обозначения по заявке № 2019737191 на этикетках для минеральной воды, которых в период с 09.04.2013 по 26.07.2014 было заказано более 18 000 000 штук, а также при оформлении

100 холодильных витрин, размещенных в отдельных магазинах и в торговых сетях, в составе фирменного дизайна названного общества.

В обоснование данных об объемах реализации минеральной воды в 2013, 2014 и 2015 годах общество «Фирма «Аква-Дон» представило договоры с дистрибьюторами и товарные накладные и обратило внимание на распределение товара в сетевых магазинах «Ашан», «Метро», «Лента», «О'кей», «Перекресток», «Магнит» на территории Ростовской области, Республики Крым, Краснодарского и Ставропольского краев.

Как полагает общество «Фирма «Аква-Дон», при регистрации спорного товарного знака имеет место имитация этикетки, в которой воспроизведено обозначение из заявки № 2019737191, используемое более 20 лет для маркировки известной минеральной воды, в связи с чем общество «Аквадар» получило конкурентные преимущества.

По результатам рассмотрения возражения общества «Фирма «Аква-Дон» Роспатент принял решение от 27.11.2020, которым отказал в его удовлетворении, оставил в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 555880.


Административный орган признал общество «Фирма «Аква-Дон» лицом, заинтересованным в подаче возражения, и, ссылаясь на абзац восьмой пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, указал на необходимость проверки доводов этого общества с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (в данном случае на 17.07.2020).

Установив, что на момент направления возражения прекратили свое действие товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 158813, № 160878, № 331526, при проверке доводов о несоответствии регистрации спорного товарного знака положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ Роспатент проводил сопоставительный анализ только между спорным товарным знаком и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 420715, № 461287, № 546402. При этом административный орган принял во внимание то, что в

состав спорного товарного знака входят в качестве словесных и изобразительных элементов обозначения, которым предоставлена самостоятельная правовая охрана.


Так, обществу «Аквудар» принадлежат исключительные права на следующие товарные знаки:



«» по свидетельству Российской Федерации № 589640 (дата регистрации 04.10.2016, дата приоритета 09.06.2015, зарегистрирован в отношении товаров и услуг 5, 32, 35, 39-го классов МКТУ);

«**АКСЫН**» по свидетельству Российской Федерации № 589641 (дата регистрации 04.10.2016, дата приоритета 09.06.2015, зарегистрирован в отношении товаров и услуг 5, 32, 35, 39-го классов МКТУ);



«» по свидетельству Российской Федерации № 589642 (дата регистрации 04.10.2016, дата приоритета 09.06.2015, зарегистрирован в отношении товаров и услуг 5, 32, 35, 39-го классов МКТУ);

«**ИЯ**» по свидетельству Российской Федерации № 619510 (дата регистрации 08.06.2017, дата приоритета 28.07.2016, зарегистрирован в отношении товаров и услуг 32, 35, 39-го классов МКТУ).

Сравнив спорный товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 420715, № 461287, № 546402, административный орган отметил некоторое совпадение букв и звуков в словесных элементах, но пришел к выводу об отличиях между этими средствами индивидуализации по семантическому и графическому критериям, что обуславливает вывод об отсутствии сходства в целом между товарными знаками.

Проанализировав перечни товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, Роспатент счел, что они

включают как идентичные, так и однородные позиции, представляющие собой воды, составы для их изготовления, услуги по продвижению, бутилированию, доставке, хранению и снабжению.

Вывод об однородности товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены спорный и противопоставленные товарные знаки, по мнению административного органа, не влияет на возможность смешения этих знаков в глазах потребителя ввиду фонетических, смысловых и визуальных отличий, в связи с чем Роспатент не усмотрел наличие оснований для признания регистрации спорного товарного знака не соответствующей положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Оценив аргументы и доказательства, представленные обществом «Фирма «Аква-Дон» в обоснование несоответствия спорного товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, административный орган учел выводы об отсутствии сходства между этим товарным знаком и противопоставленными товарными знаками и констатировал невозможность их смешения в гражданском обороте.

Изготовление подателем возражения значительного количества этикеток для минеральной воды «Аксинья», с точки зрения Роспатента, само по себе не доказывает наличие товара под этим обозначением в гражданском обороте и не свидетельствует о восприятии российским потребителем спорного товарного знака на дату его приоритета в качестве средства индивидуализации товаров и услуг, исходящих от общества «Фирма «Аква-Дон».

Изложенное позволило административному органу признать недоказанным довод возражения о способности спорного товарного знака создать у потребителя не соответствующие действительности представления об изготовителе товаров 5-го и 32-го классов МКТУ и о лице, оказывающем услуги 35-го и 39-го классов МКТУ, и, как следствие, отклонить утверждение общества «Фирма «Аква-Дон» о нарушении положений подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Несогласие с решением Роспатента послужило основанием для обращения общества «Фирма «Аква-Дон» с заявлением в Суд по интеллектуальным правам.

По мнению заявителя, административный орган необоснованно принял во внимание наличие у третьего лица серии товарных знаков, имеющих более поздний приоритет по сравнению со спорным товарным знаком, и не учел серию товарных знаков подателя возражения со словесным элементом «Аксинья»; проигнорировал фантазийный характер спорного товарного знака; сделал необоснованный вывод о наличии в сознании потребителей товаров и услуг, маркированных указанным товарным знаком, связи с семантикой слов татарского языка; сделал неверные выводы об отсутствии сходства сравниваемых обозначений по фонетическому и графическому признакам; не принял во внимание идентичность и однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки.

Общество «Фирма «Аква-Дон» также заявило о наличии в действиях правообладателя спорного товарного знака при регистрации последнего признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, но просило рассмотреть это как довод, а не в качестве самостоятельного требования.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

При проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта суд первой инстанции руководствовался подпунктом 2 пункта 6 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, пунктами 14.4.2, 14.4.2.2–14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32), принял во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума № 10).

Поскольку заявитель не оспаривал выводы Роспатента об однородности товаров 5-го и 32-го классов и услуг 35-го и 39-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки, суд первой инстанции отметил отсутствие оснований для судебной проверки этих выводов.

Самостоятельно проанализировав сравниваемые товарные знаки, суд первой инстанции признал обоснованным вывод административного органа о том, что они не ассоциируются друг с другом, так как при сопоставлении по фонетическому критерию выявлена низкая степень сходства, при оценке по графическому критерию сделан вывод об отсутствии сходства, а применение семантического критерия исключено судом ввиду фантазийного восприятия словесного элемента спорного товарного знака лицом, не владеющим татарским языком.

Суд первой инстанции счел, что представленные обществом «Фирма «Аква-Дон» доказательства не свидетельствуют о том, что у потребителей при восприятии спорного товарного знака возникли устойчивые ассоциативные связи товаров и услуг, маркированных этим товарным знаком, с конкретным лицом, в частности с названным обществом. При этом суд первой инстанции подчеркнул, что соответствующих сведений не

имеется ни на дату приоритета спорного товарного знака, ни на дату подачи и рассмотрения возражения.

Как полагает суд первой инстанции, информация общества «Фирма «Аква-Дон» об объемах производства и поставок воды не позволяет определить, какое обозначение и в каком виде фактически использовалось заявителем и стало известно потребителям на дату приоритета спорного товарного знака, а также какие ассоциации сформировались у потребителей вследствие такого использования.

Вместе с тем суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о том, что сам по себе спорный товарный знак не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя, и указал на то, что это утверждение административного органа заявитель не оспаривает.

Довод общества «Фирма «Аква-Дон» о наличии в действиях правообладателя спорного товарного знака признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции при регистрации названного товарного знака суд первой инстанции признал недоказанным.

Суд первой инстанции исходил из того, что между заявителем и третьим лицом имеются конкурентные отношения, но неиспользование последним спорного товарного знака само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Аргументы общества «Фирма «Аква-Дон» о наличии у него прав на произведение, использованное в качестве изобразительного элемента спорного товарного знака, а также доводы о целях и намерениях общества «Аквадар», о существовании ущерба или угрозы интересам заявителя суд первой инстанции оценил критически и признал не подтвержденными материалами дела.

С учетом изложенного суд первой инстанции не усмотрел оснований для применения положений статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция)

и Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

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 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на принятие оспариваемого ненормативного правового акта, о применении законодательства и об однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки.

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, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Заявитель кассационной жалобы выражает несогласие с выводом суда первой инстанции об отсутствии сходства между обозначениями «Аксинья» и «Аксын Ия», поскольку неочевидность ударения в этих словах не исключает вероятности произношения слова «Аксын» с ударением на второй слог.

Наличие совпадающих звуков и звукосочетаний, букв и способов их написания и расположения, использование в спорном и в противопоставленных обозначениях сине-белой цветовой гаммы, с точки зрения общества «Фирма «Аква-Дон», не может свидетельствовать о полном отсутствии сходства при анализе по звуковому и графическому признакам.

Заявитель кассационной жалобы настаивает на том, что отмеченные им совпадения между сравниваемыми товарными знаками при идентичности товаров и услуг, маркируемых этими обозначениями, приводит к высокой вероятности смешения спорного и противопоставленных товарных знаков в глазах потребителя.

Общество «Фирма «Аква-Дон» обращает внимание на то, что сходство словесных обозначений «Аксинья» и «Аксын» установлено самим Роспатентом при проведении экспертизы заявки № 2020722281 ввиду противопоставления товарных знаков третьего лица комбинированным обозначениям, в регистрации которых заинтересовано названное общество.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что суд первой инстанции неправомерно сравнивал спорный товарный знак с тремя противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 420715, № 461287, № 546402, тогда как на дату приоритета спорного товарного знака не истек срок действия исключительного права на три других товарных знака по свидетельствам Российской Федерации № 158813, № 160878, № 331526, ссылка на которые также была приведена в возражении и при зрительном восприятии которых общество «Фирма «Аква-Дон» усматривает графическое сходство.

Изложенные в пункте 162 Постановления Пленума № 10 разъяснения высшей судебной инстанции о влиянии тождественности и однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки, а также обстоятельств использования этих товарных знаков на вероятность их смешения в гражданском обороте, по мнению заявителя кассационной жалобы, необоснованно проигнорированы судом первой инстанции, что свидетельствует о неправильном применении норм материального права.

Общество «Фирма «Аква-Дон» отмечает, что суд первой инстанции не оценил его доводы о том, что по результатам информационного поиска в системе «Яндекс» по запросу «Аксын Ия минеральная вода» на первых

позициях пользователю сети Интернет предлагается информация о минеральной воде «Аксинья», а наличие серии товарных знаков, объединенных указанным словесным элементом, неправомерно не учтено административным органом и судом первой инстанции при принятии оспариваемого решения.

Заявитель кассационной жалобы считает, что им представлены достаточные доказательства существования опасности смешения потребителями спорного и противопоставленных товарных знаков, а также о возникновении у потребителей устойчивых ассоциативных связей товаров и услуг, маркированных спорным товарным знаком, с обществом «Фирма «Аква-Дон». При этом выводы суда первой инстанции об обратном, с точки зрения названного общества, не соответствуют имеющимся в материалах дела документам и правовому подходу, содержащемуся в пункте 162 Постановления Пленума № 10.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции не установил всю совокупность обстоятельств, необходимую для признания действий общества «Аквадар» по регистрации спорного товарного знака злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, поскольку третье лицо не представило в материалы дела доказательства разработки данного товарного знака и его использования для соответствующих товаров и услуг.

Наряду с этим общество «Фирма «Аква-Дон» выражает несогласие с тем, каким образом суд первой инстанции оценил письменные документы, составленные правообладателем спорного товарного знака, в обоснование возникновения у него исключительного права на изобразительный элемент, входящий в состав указанного товарного знака.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ предусмотрено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков

обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.


В части доводов кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции сделал неправильные выводы по результатам оценки спорного и противопоставленных товарных знаков на предмет их сходства, президиум Суда по интеллектуальным правам прежде всего отмечает, что как суд кассационной инстанции он проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии установления сходства (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153).

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами № 32 и пунктом 162 Постановления Пленума № 10.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления Пленума № 10, применимом в том числе и в отношении подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

Вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, при принятии обжалуемого решения суд первой инстанции самостоятельно и правильно



исследовал спорный товарный знак «  » и только те три противопоставленных товарных знака (по свидетельствам Российской



Федерации

№ 420715

«



№ 461287

«

»

№ 546402 «

Аксинья

»

», срок действия
исключительного права которых не истек на дату подачи возражения,
проанализировал составляющие их словесные и изобразительные элементы,
оценил значение каждого элемента в композиции соответствующего
обозначения, сравнил их между собой, описал производимое обозначениями
общее впечатление и возникающие ассоциативные образы, а также учел,
в отношении каких товаров и услуг предоставлена правовая охрана каждому
средству индивидуализации.

Позиция общества «Фирма «Аква-Дон» о необходимости сравнения
спорного товарного знака с товарными знаками по свидетельствам
Российской Федерации № 158813, № 160878, № 331526 основана на
неверном понимании норм материального права, в частности положений
абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, и не учитывает разъяснения,
изложенные в пункте 173 Постановления Пленума № 10.

По результатам проведенного анализа суд первой инстанции
правомерно признал обоснованными выводы административного органа
о том, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом.

Изложенное позволяет отклонить доводы общества «Фирма «Аква-
Дон» о сходстве обозначений «Аксинья» и «Аксин Ия», в том числе в связи с
вариативностью произношения последнего, наличием совпадающих
элементов между частями сравниваемых комбинированных обозначений,
идентичностью и однородностью товаров и услуг, маркируемых этими
обозначениями, как заявленные без учета компетенции президиума Суда по

интеллектуальным правам.

В отношении доводов заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции не принял во внимание факт установления сходства словесных обозначений «Аксинья» и «Аксын» самим Роспатентом при проведении экспертизы заявки № 2020722281 при противопоставлении товарных знаков третьего лица комбинированным обозначениям, в регистрации которых заинтересовано общество «Фирма «Аква-Дон», и что по результатам информационного поиска в системе «Яндекс» по запросу «Аксын Ия минеральная вода» на первых позициях пользователю сети Интернет предлагается информация о минеральной воде «Аксинья», президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в обжалуемом решении отсутствует оценка этим аргументам, однако данное обстоятельство не привело к принятию неправильного судебного акта, в связи с чем в силу положений части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может являться основанием для отмены решения.

Довод заявителя кассационной жалобы об игнорировании административным органом и судом первой инстанции факта наличия серии товарных знаков, объединенных словесным элементом «Аксинья», правообладателем которых является общество «Фирма «Аква-Дон», заявлен без учета разъяснений, изложенных в Постановлении Пленума № 10.

Действительно, в пункте 162 Постановления Пленума № 10 указывается на возможность учета серии товарных знаков как обстоятельства, влияющего на вероятность смешения сравниваемых обозначений (но не на их сходство).

Однако пункт 162 Постановления Пленума № 10 сформулирован исходя из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, для целей которого сравниваются товарный знак, принадлежащий правообладателю, и обозначение иного лица. Серия учитывается только для товарных знаков правообладателя, а не обозначений иных лиц.

При применении методологии пункта 162 Постановления Пленума № 10 к пункту 6 статьи 1483 ГК РФ на место товарного знака правообладателя «встает» старший товарный знак, на место обозначения иного лица – младший товарный знак.

Таким образом, исходя из абзаца одиннадцатого пункта 162 Постановления Пленума № 10 в качестве дополнительного обстоятельства, влияющего на вероятность смешения сравниваемых обозначений, учету подлежит серия товарных знаков правообладателя старшего знака, а не младшего.

В связи с изложенным серия товарных знаков общества «Фирма «Аква-Дон» для целей определения вероятности смешения сравниваемых обозначений не имеет значения.

Таким образом, выводы суда первой инстанции о том, что регистрация спорного товарного знака не противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, надлежащим образом мотивированы и сделаны при правильном применении норм материального права.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара либо его изготовителя.

По смыслу положений пункта 2.5.1 Правил № 32 к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, об его изготовителе или о месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями – адресатами товаров/услуг, для индивидуализации которых предоставлена правовая охрана.

Для установления наличия возможности введения потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товара необходимо установление факта осведомленности потребителя о ранее существовавшем обозначении и об ассоциации его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, в том числе и на основании предшествующего опыта потребителя об использовании тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от правообладателя.

Для того чтобы можно было сделать вывод о возможности введения российского потребителя конкретных товаров (услуг) в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение используется иным лицом, должно быть установлено как минимум следующее: иное лицо использует конкретное обозначение в Российской Федерации; это используемое обозначение, по крайней мере, известно российскому потребителю.

В случае если обозначение российскому потребителю не известно, то вероятность возникновения каких-либо ассоциативных связей между этим обозначением и лицом, оказывающим услуги под этим обозначением, крайне незначительна.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2017 по делу № СИП-415/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2017 № 300-ЭС17-6394 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным производителем необходимо

наличие доказательств, подтверждающих не только введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и возникновение у потребителей ассоциативной связи между самим товаром и его производителем.

Аналогичный правовой подход сформулирован президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 10.04.2015 по делу № СИП-771/2014.

С учетом изложенного суд первой инстанции верно исходил из того, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение в отношении изготовителя может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности товаров, сопровождаемых оспариваемым знаком, лицу, подавшему возражение.

Вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, в обжалуемом решении суд первой инстанции всесторонне и полно исследовал все представленные обществом «Фирма «Аква-Дон» доказательства, констатировал, что из них невозможно установить, какое обозначение и в каком виде фактически использовалось этим обществом и стало известно на дату приоритета спорного товарного знака, а также счел, что они не подтверждают возникновение устойчивой ассоциативной связи товаров и услуг, маркированных этим товарным знаком, с конкретным лицом, в частности с названным обществом, при восприятии спорного товарного знака потребителями. При этом суд первой инстанции обоснованно отметил, что соответствующих сведений не имеется ни на дату приоритета спорного товарного знака, ни на дату подачи и рассмотрения возражения.

Вместе с тем суд первой инстанции принял во внимание то, что в поданном в суд заявлении общество «Фирма «Аква-Дон» не оспаривало вывод административного органа об отсутствии в спорном товарном знаке

сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя.

На основании изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам полагает правомерным вывод суда первой инстанции о том, что регистрация спорного товарного знака не противоречит требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В части довода заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции не установил всю совокупность обстоятельств, необходимую для признания действий общества «Аквадар» по регистрации спорного товарного знака злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции ввиду непредставления в материалы дела доказательств разработки этого товарного знака и его использования для соответствующих товаров и услуг, президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что он основан на неверном понимании норм материального права, в частности положений пунктов 3, 4 статьи 1, статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции, пунктов 7 и 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, а также правовых подходов, изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства» (далее – Постановление Пленума № 2).

Как разъяснено в пункте 30 Постановления Пленума № 2, в силу запрета недобросовестной конкуренции хозяйствующие субъекты вне зависимости от их положения на рынке при ведении экономической деятельности обязаны воздерживаться от поведения, противоречащего законодательству и (или) сложившимся в гражданском обороте представлениям о добропорядочном, разумном и справедливом поведении.

Президиум Суда по интеллектуальным правам исходит из того, что в рассматриваемом деле бремя доказывания наличия в действиях общества «Аквадар» по регистрации спорного товарного знака признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции лежит на

обществе «Фирма «Аква-Дон», а оценка соответствующих доводов и представленных в их обоснование доказательств находится в компетенции суда первой инстанции.

Из обжалуемого решения усматривается, что суд первой инстанции признал названные выше общества конкурентами, однако счел недоказанным наличие в действиях правообладателя спорного товарного знака признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, указав при этом на то, что само по себе неиспользование средства индивидуализации такие признаки не подтверждает.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что все выводы суда первой инстанции надлежащим образом мотивированы и сделаны при правильном применении норм материального и процессуального права, в том числе положений статей 71 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

По мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, доводы заявителя кассационной жалобы, обусловленные несогласием с приведенными выше выводами суда первой инстанции, заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции.

В силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по переоценке доказательств и установленных судом первой инстанции обстоятельств.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции», с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные

по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 названного Кодекса), не допускается.

Доводы заявителя кассационной жалобы не свидетельствуют о неправильном применении судом первой инстанции норм материального и процессуального права либо о наличии выводов, не соответствующих обстоятельствам дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив изложенные в кассационной жалобе и в отзывах на нее доводы, заслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы относятся на ее заявителя в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем исходя из разъяснений, изложенных в пункте 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах», размер государственной пошлины при обжаловании судебных актов по

делам о признании ненормативного правового акта недействительным для организаций составляет 1500 рублей.

Поскольку при подаче кассационной жалобы заявитель уплатил государственную пошлину в размере 3000 рублей, возврату из федерального бюджета подлежит излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1500 рублей.

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

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2021 по делу № СИП-196/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Аква-Дон» – без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Фирма «Аква-Дон» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 09.07.2021 № 24162 при подаче кассационной жалобы.

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

Председательствующий

Члены президиума

Л.А. Новоселова

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

Е.С. Четвертакова