

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Дело № 300-ЭС19-12932

31 октября 2019 года

Резолютивная часть определения объявлена 24.10.2019.

Полный текст определения изготовлен 31.10.2019.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Хатыповой Р.А., судей Маненкова А.Н., Попова В.В. рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) на решение Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2018 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2019 по делу № СИП-691/2018,

при участии в судебном заседании представителей Роспатента Русакова И.А., Чеканова А.А. (доверенности от 26.04.2019); общества с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Черемушки» (далее – общество) Скатьковой О.В. (доверенность от 08.10.2018).

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А., Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

общество 09.11.2016 обратилось в Роспатент с заявкой № 2016742012 о регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения «Кейкпопс» как фантазийного в отношении товаров 30 класса Международной

классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

По результатам проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства Роспатент принял решение от 15.12.2017 об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Рассмотрев возражение общества на решение от 15.12.2017, Роспатент принял решение от 31.07.2018 об отказе в его удовлетворении.

Считая решение Роспатента от 31.07.2018 незаконным, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения недействительным и просило обязать Роспатент зарегистрировать в качестве товарного знака словесное обозначение «Кейкпопс» по заявке № 2016742012.

Решением от 25.12.2018, оставленным без изменения постановлением президиума от 22.04.2019, Суд по интеллектуальным правам удовлетворил требования общества, признал недействительным решение Роспатента от 31.07.2018, как не соответствующее подпункту 3 пункта 1 и подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Суд обязал Роспатент продолжить рассмотрение поданной обществом заявки № 2016742012 на регистрацию товарного знака.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции сослался на положения статей 1479, 1483, 1499 ГК РФ, пункты 34, 35, 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), пункт 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее – Рекомендации № 39).

Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал выводы суда первой инстанции.

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Роспатент просит отменить решение Суда по интеллектуальным правам и постановление президиума, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представители Роспатента в судебном заседании поддержали доводы кассационной жалобы; представитель общества возражал против доводов жалобы, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобе и в отзыве общества на нее, а также приведенных в выступлениях представителей участвующих в деле лиц, Судебная коллегия пришла к выводу о том, что суды не учли следующих обстоятельств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу пункта 2 части V. статьи 6.quinquies Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883, далее – Парижская Конвенция) товарные знаки, подпадающие под действие данной статьи, могут быть отклонены при регистрации, если знаки составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления.

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ). Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (абзац 6 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ).

Как следует из материалов заявки, заявленное обществом на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «Кейкпопс» является словесным, выполненным стандартным шрифтом черного цвета буквами кириллического алфавита, без каких-либо графических особенностей.

Решение Роспатента обусловлено тем, что в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ как изделия кондитерские мучные, а именно пирожные, заявленное обозначение является неохраняемым, поскольку характеризует товары, указывая на их вид и свойства, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 34 Правил № 482 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ.

К характеризующим товары элементам относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящих хвалебный характер); указания

материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров (пункт 2.2 Рекомендаций № 39).

При проведении экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, необходимо определить, не относятся ли данное обозначение или его элементы к характеристикам товара. Следует установить, могут ли это обозначение или его элементы восприниматься как указание на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта товаров.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров.

При этом, учитывая, что в силу статьи 1479 ГК РФ действие исключительного права на товарный знак распространяется на территорию Российской Федерации, оценка иностранных обозначений товаров осуществляется с учетом их восприятия в качестве названия определенного товара российскими потребителями.

Роспатент на основании сведений из общедоступных источников информации, размещенных в сети Интернет, установил, что обозначение «Кейкпопс» является названием маленького пирожного на палочке, которое было придумано кондитером из Атланты Энджи Дадли, и представляет собой транслитерацию комбинированного английского слова «sakerops», состоящего из слов «cake» (в переводе «торт», «кекс», «пирожное») и «rops» (в переводе «популярный», «попсовый», «модный»), образовано путем замены первой части слова «lollipop» (леденец на палочке).

Ссылаясь на установленные сведения, Роспатент сделал вывод о том, что наименование товара «sakerops», а также его русскоязычный вариант «кейкпопс» стали известны российским потребителям значительно раньше даты подачи обществом заявки № 2016742012.

Суд по интеллектуальным правам, не опровергая факт использования обозначения «Кейкпопс» в сети Интернет различными лицами для обозначения кулинарного изделия (бисквитного пирожного на палочке), посчитал, что обозначение «Кейкпопс» не является видом товара 30 класса МКТУ и не идентифицируется без указания на конкретный вид такого товара – пирожное, в связи с чем данное обозначение не указывает на товар; обозначение также не может ввести потребителя в заблуждение в отношении иных товаров 30 класса МКТУ, не являющихся пирожными.

Согласно общероссийской торговой классификации вид товара - совокупность товаров определенной группы, объединенных общим названием и обозначением (пункт 156 ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 582-ст, в редакции от 29.03.2016).

Вид товара имеет общее назначение с более крупными структурными единицами (группа, класс), отличаясь от них индивидуальным назначением и идентификационными признаками; вид товара – это главные свойства или характеристики, по которым узнается товар.

Определяется вид товара, в том числе в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст. В указанном классификаторе, в частности, присутствует такой вид товара как «пирожные».

Вид товара может быть разделен на разновидности в зависимости от используемой классификации. Разновидности товаров представляют собой еще более узкое деление, указывающее на ряд частных признаков, характеристик отдельных видов товаров (пункт 175 ГОСТ Р 51303-2013).

В кассационной жалобе Роспатент обратил внимание на то, что под характеристикой товара, в том числе, указывающей на его вид, понимается в данном случае не только слово «пирожное», но и указание на его разновидность, например, «эклер», «заварное» и т.д.

Обозначения, представляющие собой разновидности товара, также могут быть характеризующими товары, если установлены соответствующие ассоциативные связи, возникающие у потребителей.

Роспатент установил, что обозначение «Кейкпопс» используется современными российскими потребителями в качестве названия маленького пирожного из бисквитного теста на палочке.

При названных обстоятельствах, учитывая, что обозначение «Кейкпопс» однозначно воспринимается российскими потребителями в качестве указания на мучное кондитерское изделие (пирожное на палочке) и используется различными лицами в сети Интернет для обозначения кулинарного изделия (маленького пирожного из бисквитного теста на палочке), Роспатент заключил, что данное обозначение приобрело значение вида товара и в отношении товара 30 класса МКТУ «изделия кондитерские мучные», а именно пирожное, характеризует товар.

Таким образом, Роспатент на основании открытых источников информации сделал правомерный вывод о том, что заявленное обществом на

регистрацию обозначение характеризует товар, указывая на его вид, свойства (пирожное на палочке), и воспринимается потребителями в качестве указания на мучное кондитерское изделие.

Вывод о возможности восприятия заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения как указания на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта может оказаться достаточным для принятия решения об отказе в его регистрации в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Следовательно, заявленному обозначению, характеризующему товар, как правильно констатировал Роспатент, не может быть предоставлена правовая охрана, а обществу – исключительное право на его использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в гражданском обороте обозначение «Кейкпопс», которое характеризует товар – пирожное на палочке.

Согласно пункту 3 части В. статьи 6. quinquies Парижской Конвенции товарные знаки, подпадающие под действие данной статьи, могут быть отклонены при регистрации в случае, если они могут ввести в заблуждение общественность.

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 37 Правил № 482 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Учитывая, что обозначение «Кейкпопс» указывает на вид товара 30 класса МКТУ (пирожное), относящегося к мучным кондитерским изделиям, Роспатент обоснованно сделал вывод о том, что для иных товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки и не относящихся к упомянутым пирожным, заявленное обозначение является ложным и способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и его свойств, в связи с чем регистрация обозначения противоречит и подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Основания для иной оценки приведенных выводов Роспатента, имеющих значение для применения положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ, отсутствуют.

Кроме того, обязав Роспатент продолжить рассмотрение поданной обществом заявки № 2016742012 на регистрацию товарного знака, Суд по интеллектуальным правам не указал, в чем заключается существенное нарушение Роспатентом процедуры принятия решения по поданной обществом заявке, влекущее необходимость продолжить ее рассмотрение именно с этой стадии.

Принимая во внимание изложенное, Судебная коллегия приходит к выводу о том, что суды допустили существенное нарушение норм материального и процессуального права, поэтому на основании части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обжалуемые судебные акты подлежат отмене.

Поскольку все фактические обстоятельства по делу установлены судами, судебная коллегия полагает возможным отменить обжалуемые судебные акты и принять по делу новый судебный акт об отказе обществу в удовлетворении заявления.

Руководствуясь статьями 176, 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

О П Р Е Д Е Л И Л А:

решение Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2018 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2019 по делу № СИП-691/2018 отменить.

В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Черемушки» отказать.

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.

Председательствующий судья

Хатыпова Р.А.

Судья

Маненков А.Н.

Судья

Попов В.В.

