



## СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

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

<http://ipc.arbitr.ru>

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

29 марта 2018 года

Дело № СИП-411/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 26 марта 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 марта 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего – председателя Суда по интеллектуальным правам

Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М.,

Химичева В.А.;

судьи-докладчика Снегура А.А. –

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «ПТО фирма АМА» (ул. Якорная, д. 2,

г. Долгопрудный, Московская обл., 141707, ОГРН 1155047009996) и

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда

по интеллектуальным правам от 14.12.2017 по делу № СИП-411/2017

(судьи Рогожин С.П., Голофаев В.В., Погадаев Н.Н.)

по заявлению открытого акционерного общества «Хлебпром» (ул. Молодогвардейцев, 2а, г. Челябинск, 454014, ОГРН 1027402543728)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.04.2017, которым предоставление

правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации



№ 324624 признано недействительным.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «ПТО фирма АМА».

В судебном заседании (до и после перерыва) приняли участие представители:

от открытого акционерного общества «Хлебпром» – Любочко Г.Н., Нефедьев А.Н., Трусова Е.А. (по доверенности от 06.07.2017 № Ю280) и Узакова С.Ш. (по доверенности от 01.01.2017 № 10305);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Глоба Г.А. (по доверенности от 19.06.2017 № 01/32-502/41) и Шеманин Я.А. (по доверенности от 19.06.2017 № 01/32-480/41);

от общества с ограниченной ответственностью «ПТО фирма АМА» – Бочкарева О.А. (по доверенности от 12.02.2018 № 15).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество «Хлебпром» (далее – общество «Хлебпром») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 11.04.2017, которым предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 324624 признано недействительным.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2017 в порядке, предусмотренном статьей 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 «ПТО фирма АМА» (далее – общество «ПТО фирма АМА»).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.12.2017 решение Роспатента от 11.04.2017 признано недействительным как не

соответствующее пункту 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках); суд обязал Роспатент восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 324624.

В кассационных жалобах, поданных в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент и общество «ПТО фирма АМА», ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просят указанное решение суда отменить полностью и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Общество «Хлебпром» в отзыве на кассационные жалобы общества «ПТО фирма АМА» и Роспатента, не соглашаясь с доводами, изложенными в них, и полагая, что решение суда первой инстанции является законным, а выводы, содержащиеся в нем, основаны на полной и всесторонней оценке доказательств, представленных в материалы дела, просит оставить его без изменения.

В судебном заседании 19.03.2018 представители Роспатента и общества «ПТО фирма АМА» на доводах, изложенных в их кассационных жалобах, настаивали, просили обжалуемое решение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении заявленных обществом «Хлебпром» требований отказать.

Представители общества «Хлебпром» возражали против удовлетворения кассационных жалоб.

В судебном заседании 19.03.2018 в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлялся перерыв до 26.03.2018.

В судебном заседании 26.03.2018 представители лиц, участвующих в деле, поддержали ранее изложенные доводы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда

по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, словесный товарный знак «МУРАВЕЙНИК» по свидетельству Российской Федерации № 241978 с приоритетом от 26.10.2001 был зарегистрирован Роспатентом 01.04.2003 на имя общества с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Русский шоколад» в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 17.04.2007 за № РД0020893, исключительное право на указанный товарный знак в отношении товара 30-го класса МКТУ «кондитерские изделия» перешло к обществу «Хлебпром», о чем выдано свидетельство Российской Федерации № 324624.

Общество «ПТО фирма АМА» 19.01.2017 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 324624, мотивированным несоответствием государственной регистрации этого товарного знака положениям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Роспатент, рассмотрев возражение с учетом применимого законодательства, решением от 11.04.2017 удовлетворил возражение общества «ПТО фирма АМА» и признал недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 324624 как не соответствующее пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Принимая указанное решение, Роспатент исходил из того, что обозначение «МУРАВЕЙНИК» по отношению к товару 30-го класса МКТУ «кондитерские изделия» носит описательный характер и является видом

товара, так как воспроизводит наименование кондитерского изделия с определенной рецептурой и формой, в связи с чем пришел к выводу о том, что государственная регистрация обозначения «МУРАВЕЙНИК» в отношении товара 30-го класса МКТУ «кондитерские изделия» не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Общество «Хлебпром», полагая, что решение Роспатента от 11.04.2017 нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности и не соответствует требованиям действующего законодательства, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании названного решения Роспатента недействительным и о восстановлении правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Суд первой инстанции, ссылаясь на положения Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и определения» ГОСТ Р 51303-99, утвержденного постановлением Государственного стандарта Российской Федерации от 11.08.1999 № 242-ст (действовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака), и Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 582-ст, не согласился с выводом Роспатента о том, что словесное обозначение «МУРАВЕЙНИК» является описательным и представляет собой вид товара (его простое наименование), отметив, что обозначением, представляющим вид товара, является обозначение «торты» и именно оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как видовое наименование

товара в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Суд первой инстанции установил, что словесное обозначение «МУРАВЕЙНИК» является не описательным, а фантазийным для обозначения кондитерских изделий, поскольку не указывает на вид товара, не описывает его свойства, состав и назначение. Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что спорное обозначение способно вызывать у потребителей какие-либо ассоциации, связанные с видом торта или его составом, основанные на предшествующем опыте, лишь при одновременном указании вида товара и его названия – торт «Муравейник», однако таких доказательств на дату приоритета оспариваемого товарного знака материалы административного дела, в том числе материалы, представленные вместе с возражением третьего лица, не содержат.

Суд первой инстанции, признавая необоснованным вывод Роспатента о необходимости при установлении описательного характера обозначения использовать критерии вхождения обозначения во всеобщее употребление, указал, что использования спорного обозначения в сборниках домашних рецептов недостаточно даже для подтверждения того, что обозначение «МУРАВЕЙНИК» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

На основании изложенного, принимая во внимание отсутствие в материалах дела достаточных доказательств, подтверждающих описательный характер обозначения «МУРАВЕЙНИК» для товара 30-го класса МКТУ «кондитерские изделия», суд первой инстанции пришел к выводу о несоответствии оспариваемого ненормативного правового акта положениям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального

права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемого судебного акта в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе и возражениях относительно этой жалобы.

Роспатент в кассационной жалобе, выражая свое несогласие с выводами суда первой инстанции, указывает на то, что в материалы дела представлена достаточная совокупность доказательств, явно свидетельствующих о том, что обозначение «МУРАВЕЙНИК» было известно потребителям в качестве общепринятого наименования конкретного торта, что подтверждает описательный характер данного обозначения в отношении товара 30-го класса МКТУ «кондитерские изделия».

По мнению Роспатента, отсутствие в материалах дела доказательств промышленного производства тортов «Муравейник» не имеет правового значения в рассматриваемом случае в силу того, что потребитель будет воспринимать обозначение «МУРАВЕЙНИК» в отношении товара 30-го класса МКТУ «кондитерские изделия» как описательное независимо от назначения рецептуры одноименного торта для промышленного либо домашнего производства.

При этом Роспатент обращает внимание на несоответствие обжалуемого решения суда первой инстанции сложившейся практике Суда по интеллектуальным правам по оценке соответствия заявляемого на регистрацию в качестве товарного знака обозначения положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, Роспатент считает необоснованной ссылку суда первой инстанции на заключение от 13.03.2017 № 58-2017, подготовленное федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Лаборатория социологической экспертизы Института социологии

Российской академии наук» (далее – заключение социологической экспертизы) и лингвистическое заключение от 17.08.2017, подготовленное специалистом Барановым А.Н. (далее – лингвистическое заключение), поскольку указанные заключения не содержат сведений, порочащих вывод Роспатента об описательности оспариваемого обозначения в отношении товара 30-го класса МКТУ «кондитерские изделия». В то же время Роспатент отмечает, что лингвистическое заключение не представлялось в Роспатент, в связи с чем не может повлиять на выводы суда.

Общество «ПТО фирма АМА» в кассационной жалобе указывает на то, что судом первой инстанции не дана надлежащая оценка доказательствам, представленным в материалы дела, и не определен круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении настоящего дела.

В частности, общество «ПТО фирма АМА» полагает, что судом первой инстанции не исследовался вопрос длительности использования спорного обозначения и не дана надлежащая правовая оценка представленному им заключению специалиста от 13.10.2017 № 153-17, подготовленному Галяшиной Е.И. (далее – заключение от 13.10.2017 № 153-17), в котором подтверждена описательность спорного обозначения в отношении товара 30-го класса МКТУ «кондитерские изделия».

При этом общество «ПТО фирма АМА» указывает, что обозначение «МУРАВЕЙНИК» не является фантазийным, поскольку данное обозначение для кондитерских изделий стало описательным до момента государственной регистрации оспариваемого товарного знака.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационных жалобах и отзыве на них, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, 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



обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Судом первой инстанции верно установлено, что с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.10.2001) законодательство 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 Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным знакам 29.11.1995 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках (в редакции, действовавшей на дату приоритета оспариваемого товарного знака) не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом 1.5 пункта 2.3 Правил к описательным обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Как отмечено в пункте 2.2 Методических рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39, заявляемые на регистрацию обозначения могут включать описательные элементы или состоять из них. Описательные элементы – это

обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе. К числу описательных элементов относится также понятие «общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров», а также могут относиться подпадающие под указанное в той же норме понятие «общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры». Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям – исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Между тем следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет.

Принимая во внимание вышеприведенные нормы и правовые подходы, президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводом Роспатента о том, что под общепринятым наименованием товара следует понимать не только простое указание товара, но и то наименование, которое

является общепринятым обозначением разновидности товара.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2015 по делу № СИП-548/2014.

Вместе с тем ошибочный вывод суда первой инстанции о том, что обозначением, представляющим вид товара, является обозначение «торты» и именно оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как видовое наименование товара, не привел к принятию неправильного судебного акта.

Суд первой инстанции при рассмотрении настоящего дела дал надлежащую оценку доказательствам, представленным лицами, участвующими в деле, в том числе на предмет наличия ассоциативных связей у потребителей в отношении спорного обозначения, и на основании этой оценки сделал вывод о том, что доказательства, представленные Роспатентом как органом, обязанным доказывать соответствие закону и иным нормативным правовым актам принятого им ненормативного правового акта (часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), в своей совокупности не подтверждают, что у потребителей тортов в Российской Федерации при восприятии словесного обозначения «МУРАВЕЙНИК» на дату приоритета оспариваемого товарного знака возникали ассоциации с характеристиками конкретной разновидности товара.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что сами по себе сборники домашних рецептов, содержащие в том числе рецептуру торта «Муравейник», могут свидетельствовать о возможности возникновения у потребителей ассоциаций между обозначением и товаром определенной разновидности, однако в рассматриваемом случае правообладателем оспариваемого товарного знака были представлены доказательства, опровергающие такую возможность, а именно заключение социологической экспертизы по результатам социологического опроса потребителей.

Так, в рамках указанного социологического исследования возможность возникновения у респондентов ассоциаций между словесным обозначением «МУРАВЕЙНИК» и видом кондитерской продукции устанавливалась не только на дату проведения социологического опроса, но и на дату приоритета оспариваемого товарного знака (26.10.2001). Согласно выводам, содержащимся в заключении социологической экспертизы, сделанным на основании полученных результатов опроса респондентов, обозначение «МУРАВЕЙНИК» по состоянию на 26.10.2001 не воспринималось как указывающее на вид, качество, свойства, назначение, ценность, способ производства в отношении кондитерских изделий и обладало различительной способностью.

В свою очередь, ни подателем возражения (обществом «ПТО фирма АМА»), ни Роспатентом доказательств, которые бы свидетельствовали о возникновении у потребителей кондитерских изделий на дату приоритета оспариваемого товарного знака ассоциаций между словесным обозначением «МУРАВЕЙНИК» и конкретной разновидностью торта, его составом, свойствами, не представлено.

Президиумом Суда по интеллектуальным правам не принимается как противоречащая материалам дела ссылка Роспатента на то, что представленные правообладателем оспариваемого товарного знака заключение социологической экспертизы и лингвистическое заключение не содержат сведений, порочащих вывод Роспатента об описательности оспариваемого обозначения в отношении товара 30-го класса МКТУ «кондитерские изделия».

Также не может быть признан обоснованным и довод Роспатента о том, что суд первой инстанции не мог учитывать лингвистическое заключение при оценке различительной способности спорного обозначения, поскольку это доказательство не представлялось в Роспатент.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 78 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013

№ 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации», в публично-правовых спорах допускается представление одной стороной спора доказательств, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, представление другой стороной спора опровергающих их доказательств. Такой подход является универсальным и применяется в том числе в случае представления в суд доказательств, которые не исследовались Роспатентом. Вместе с тем суд должен оценить, могут ли соответствующие доказательства быть положены в основу решения суда с учетом особенностей рассмотрения конкретного спора.

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2017 по делу № СИП-694/2016.

При этом в отличие от подателя возражения, чьи доказательства, представляемые в суд, могут быть направлены на подтверждение выводов Роспатента, если они не дополняют изначально поданное возражение, общество «Хлебпром» как правообладатель оспариваемого товарного знака, против которого было подано возражение, не может быть лишено права в суде при рассмотрении дела о проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта приводить любые доводы и представлять доказательства, в том числе те, которые не были предметом рассмотрения в Роспатенте.

Учитывая, что Роспатент при принятии решения связан доводами, содержащимися в возражении, и не может выйти за их пределы, в отличие от доказательств, представляемых правообладателем, доказательства, представляемые в суд подателем возражения по существу поданного возражения и принятого на его основе решения, могут быть направлены на опровержение выводов Роспатента, не дополняя при этом изначально поданное возражение. Документы, не представлявшиеся подателем возражения в Роспатент, могут быть положены в основу самостоятельного

возражения.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2016 по делу № СИП-108/2016 и от 26.05.2017 по делу № СИП-171/2016.

Кроме того, и правообладатель, и податель возражения вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения и принятого на его основе решения в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле, непосредственно в суд.

Роспатент же, в отличие от правообладателя и подателя возражения, с учетом вышеуказанного пункта постановления высшей судебной инстанции вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения и принятого на его основе решения только в опровержение дополнительных доказательств, представленных иными лицами, участвующими в деле, непосредственно в суд.

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2018 по делу № СИП-325/2017.

Исходя из этого президиумом Суда по интеллектуальным правам отклоняется изложенный в кассационной жалобе третьего лица довод о том, что суд первой инстанции неправомерно не учел при установлении различительной способности спорного обозначения заключение от 13.10.2017 № 153-17.

Отклоняя довод общества «ПТО фирма АМА» о том, что обозначение «МУРАВЕЙНИК» широко известно российским потребителям в качестве названия торта, изготовленного по определенной рецептуре и воспроизводящего форму муравейника, суд первой инстанции обоснованно признал в конкретном случае с учетом всей совокупности доказательств по делу недостаточными доказательствами сборники домашних рецептов, содержащие в том числе рецептуру торта под названием «Муравейник».

При этом суд первой инстанции правомерно сослался на применимость

к рассматриваемой ситуации подхода, содержащегося в пункте 4.1.2 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 Российского агентства по патентам и товарным знакам от 27.03.1997 № 26, согласно которому обнаружение в справочной литературе заявленного обозначения в качестве видового понятия не является достаточным основанием для подтверждения того факта, что данное обозначение вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

При этом согласно заключению от 31.05.2017 № 112/1 об использовании названия «Муравейник» в кондитерских изделиях, составленному федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт кондитерской промышленности», проведенным анализом государственных и отраслевых стандартов не выявлено утвержденных рецептур для производства кондитерских изделий с названием «Муравейник».

Судом первой инстанции в оспариваемом решении верно отмечено, что вывод Роспатента об отсутствии у обозначения «МУРАВЕЙНИК» различительной способности в области кондитерского производства и его описательном характере в связи с известностью этого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака в качестве наименования кондитерского изделия с определенной рецептурой и формой сделан на основании в том числе сведений о производстве тортов и претензионной работе общества «Хлебпром», которые датированы позднее приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом норма абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ о необходимости учета обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения, направлена на недопущение признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не соответствовавшему

условиям охраноспособности на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии начавшему отвечать условиям охраноспособности.

Обратное применение названной нормы – к случаям, когда обозначение на момент подачи заявки на товарный знак соответствовало условиям охраноспособности, а потом перестало им отвечать, в том же порядке, что и к случаям устранения препятствий для существования товарного знака, означало бы, что необходимо аннулировать государственную регистрацию товарного знака с самого начала. Однако если на момент предоставления правовой охраны товарному знаку он соответствовал условиям охраноспособности, то как минимум весь период, пока соответствие условиям охраноспособности сохранялось, правовая охрана должна действовать.

С учетом изложенного судом первой инстанции обоснованно указано на то, что обстоятельства, приведенные в обоснование неохраноспособности оспариваемого товарного знака, должны свидетельствовать о наличии нарушений при предоставлении ему правовой охраны, а не о возникновении несоответствия в период действия правовой охраны.

Иных доказательств (помимо сборников домашних рецептов), свидетельствующих о неохраноспособности оспариваемого товарного знака на дату его приоритета ввиду отсутствия у этого товарного знака различительной способности для товара 30-го класса МКТУ «кондитерские изделия», подателем возражения (обществом «ПТО фирма АМА») и Роспатентом в нарушение положений статьи 65, части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в материалы дела не представлено.

Таким образом, принимая во внимание изложенное, у Роспатента отсутствовали правовые основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, в связи с чем суд первой инстанции правомерно признал решение Роспатента от 11.04.2017



недействительным, поскольку оно не соответствует положениям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Доводы Роспатента и общества «ПТО фирма АМА» о несоответствии обжалуемого решения суда первой инстанции сложившейся судебной практике подлежат отклонению, поскольку при разрешении настоящего спора о признании ненормативного правового акта недействительным суд исходил из конкретных установленных фактических обстоятельств путем оценки конкретных доказательств, представленных в материалы дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что приведенные в кассационных жалобах доводы в основном заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судом первой инстанции обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, рассмотрев кассационные жалобы Роспатента и общества «ПТО фирма АМА» в пределах изложенных в них доводов, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Президиумом Суда по интеллектуальным правам также принимается во внимание правовая позиция, содержащаяся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 16549/12, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено

исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

При названных обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого судебного акта не усматривается. Кассационные жалобы Роспатента и общества «ПТО фирма АМА» удовлетворению не подлежат.

Судебные расходы, понесенные обществом «ПТО фирма АМА» в связи с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы, в силу частей 1 и 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на указанное лицо.

Роспатент в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) освобожден от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах.

Вместе с тем, учитывая, что государственная пошлина за подачу кассационной жалобы уплачена обществом «ПТО фирма АМА» в размере большем, нежели предусмотрен подпунктом 12 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ, излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату из федерального бюджета на основании статьи 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ.

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

#### ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 14.12.2017 по делу № СИП-411/2017 оставить без изменения, кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «ПТО фирма АМА» и Федеральной службы по интеллектуальной собственности – без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ПТО фирма АМА» (ул. Якорная, д. 2, г. Долгопрудный, Московская область, 141707,

ОГРН 1155047009996) из федерального бюджета государственную пошлину за подачу кассационной жалобы в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 19.01.2018 № 212.

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

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

А.А. Снегур