

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

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

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

**РЕШЕНИЕ**

Москва

16 октября 2018 года

Дело № СИП-462/2018

Резолютивная часть решения объявлена 9 октября 2018 года.  
Полный текст решения изготовлен 16 октября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи – Мындря Д.И.,

судей – Булгакова Д.А., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лавровой Е.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда» (ул. Дорожная, д. 4Б, г. Старая Купавна, Ногинский р-н, Московская обл., 142450, ОГРН 1147746529920)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 28.04.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 20.10.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 626162 и о восстановлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации



Федерации № 626162.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «НПО «Химцентр» (мкр-н Армейский, д. 9, эт. 2, сельсовет Мочищенский, Новосибирский р-н, Новосибирская обл., 630040, ОГРН 1105476024950).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью ««Научно-производственное предприятие Рогнеда» – Мишутина А.А. (по доверенности от 19.01.2018) и Меньшикова Т.А. (по доверенности от 15.03.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Тетцоева З.В. (по доверенности от 15.05.2018) и Козача А.С. (по доверенности от 15.05.2018);

от общества с ограниченной ответственностью «НПО Химцентр» – Слесарюк Н.В. (по доверенности от 06.08.2018) и Болотова А.Ю. (по доверенности от 06.08.2018).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда» (далее – общество «Рогнеда») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.04.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 20.10.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 626162 и о восстановлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака «КЕДР» по свидетельству Российской Федерации № 626162.

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 «НПО «Химцентр» (далее – общество «НПО «Химцентр»).

В судебное заседание явились представители всех лиц, участвующих в деле.

Представители заявителя поддержали позицию, изложенную в поданном в суд заявлении, просили признать оспариваемый ненормативный акт недействительным как принятый с нарушением норм материального права и прав и законных интересов заявителя вследствие незаконного лишения его исключительного права на средство индивидуализации.

Представители Роспатента выступили по доводам, изложенным в отзыве на заявление, просили отказать в удовлетворении требований заявителя, ссылаясь на доводы, изложенные в отзыве на заявление.

Представители общества «НПО «Химцентр» выступили по доводам, изложенным в отзыве на заявление, просили отказать в удовлетворении требований заявителя.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Словесный товарный знак «КЕДР» по заявке № 2015709755 с приоритетом от 06.04.2015 зарегистрирован Роспатентом 09.08.2017, выдано свидетельство Российской Федерации № 626162 на имя общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда» в отношении широкого перечня товаров 1, 2, 5-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Обществом «НПО «Химцентр» 20.10.2017 подано в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 626162 в отношении части товаров 1, 2, 5-го классов МКТУ.

Возражение мотивировано несоответствием регистрации оспариваемого товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), так как, по мнению общества «НПО «Химцентр», оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку вызывает в сознании потребителя ассоциации с названным производителем.

Общество «НПО «Химцентр» ссылалось на то, что обозначение «КЕДР» интенсивно использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака обществом «НПО «Химцентр» для маркировки товаров 1, 2-го классов МКТУ (в частности, огнезащитная продукция, огнестойкие составы и краски), в связи с чем вызывает у потребителей ассоциации именно с обществом «НПО «Химцентр» и производимым им товаром. Обосновывая данный довод, общество «НПО «Химцентр» ссылалось на то, что оно более 13 лет разрабатывает и производит продукцию для рынка огнезащитных материалов, маркированную обозначением «КЕДР», имеет магазины и производственные площади, за время работы обществом реализовано более 7 миллионов тонн продукции, маркированной обозначением «КЕДР», участникам профессионального рынка товаров и услуг огнезащиты (более 1000 покупателей) и на потребительском рынке с использованием собственной дистрибьюторской сети (30 дилеров во всех крупных городах России) как на территории Российской Федерации, так в иных странах. Общество «НПО «Химцентр» указало, что об известности товара, производимого им, свидетельствует также и участие с 2005 по 2016 годы в международных профильных выставках, форумах и конференциях, в которых заявитель возражения участвовал совместно с правообладателем товарного знака «КЕДР» по свидетельству Российской Федерации № 324728 (указанный товарный знак был зарегистрирован 11.11.2005 в отношении товаров 2-го класса МКТУ на имя общества с ограниченной ответственностью «НПП Химцентр», правовая охрана данного товарного знака была досрочно прекращена в связи с ошибкой представителя правообладателя). При этом общества «НПП Химцентр» и «НПО

«Химцентр» являются аффилированными лицами, поскольку находятся под контролем отца и сына, совместная деятельность обществ регламентирована соглашением, потребители воспринимают общества в качестве группы лиц.

Также общество «НПО «Химцентр» ссылалось на данные социологического исследования, установившего, что спорный товарный знак вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку обозначение «КЕДР» в отношении этих товаров ассоциируется у потребителей с обществом «НПО «Химцентр».

Общество «НПП «Химцентр» мотивировало возражение также тем, что действия общества «Рогнеда» по регистрации и использованию спорного товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции, поскольку последнее было осведомлено о том, что именно общество «НПО «Химцентр» являлось и является производителем известной и зарекомендовавшей себя среди потребителей огнезащитной продукции, маркированной обозначением «КЕДР», в течение длительного времени, в том числе до даты приоритета спорного товарного знака.

В качестве доказательств, подтверждающих свои доводы, обществом «НПО «Химцентр» были представлены следующие документы: информация о продукции производства общества, маркируемой обозначением «КЕДР», за период с марта 2012 года по апрель 2015 года (сведения о товарных позициях, выпускаемых под обозначением «КЕДР»); товарные накладные, подтверждающие реализацию обществом продукции, маркированной обозначением «КЕДР» с марта 2012 года по апрель 2015 года; сертификаты соответствия продукции, маркируемой обозначением «КЕДР», выданные до даты приоритета спорного товарного знака; справка об объемах реализованной продукции за 2011–2015 год, из которой следует, что за 2011 год объем реализованной продукции «КЕДР» составил 615,2 тонны, за 2012 год – 466,3 тонны, за 2013 год – 657,6 тонны, за 2014 год – 755,5 тонны, за 2015 год – 931 тонну; отзывы потребителей о продукции, маркируемой обозначением «КЕДР», в количестве 9 штук, содержащие информацию об

известности продукции потребителям до даты приоритета спорного товарного знака; статьи, выборки из журналов с публикациями, содержащие информацию о свойствах и качестве огнезащитных составов, выпускаемых под обозначением «КЕДР», до даты приоритета спорного товарного знака; дилерские договоры поставки продукции «КЕДР», заключенные до даты приоритета спорного товарного знака; договоры и товарные накладные, подтверждающие экспорт продукции, маркированной обозначением «КЕДР», до даты приоритета спорного товарного знака; документы, подтверждающие участие общества «НПО «Химцентр» в выставках и конференциях до даты приоритета спорного товарного знака; документы, подтверждающие расходы общества «НПО «Химцентр» на рекламу продукции до даты приоритета спорного товарного знака; информация о товарном знаке «КЕДР» по свидетельству Российской Федерации № 324728; социологическое заключение от 03.10.2017 № 287-2017 по результатам опроса потребителей огнестойких составов и огнестойких красок; информация из сети Интернет до 06.04.2015 по запросу «КЕДР»; статьи из отраслевого журнала «Огнепортал»; письмо от дилера продукции «КЕДР»; каталог продукции общества «Рогнеда»; сведения с официального сайта [www.rogneda.ru](http://www.rogneda.ru); заявка № 2017731691 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «КЕДР».

В отзыве на возражение, представленном в Роспатент, общество «Рогнеда» указывало на отсутствие правовых оснований для его удовлетворения, поскольку общество «НПО «Химцентр» не является лицом, заинтересованным в подаче возражения, так как большинство представленных указанным обществом документов относятся к деятельности иных лиц: так, противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 324728 действовал до 09.12.2014 и его правообладателем являлось иное лицо – общество «НПП «Химцентр» (ОРГН 1035401023789), при этом сведений о лицензионных договорах между правообладателем и обществом «НПО «Химцентр» в государственном

реестре товарных знаков и знаков обслуживания не содержится. Таким образом, общество «НПО «Химцентр», зарегистрированное 22.06.2010, могло реализовывать продукцию только с даты соответствующей регистрации, при этом отсутствие лицензионных договоров с правообладателем товарного знака «КЕДР» свидетельствует о том, что общество «НПО «Химцентр» производило контрафактную продукцию и не может основывать свой интерес на этом факте.

Относительно доводов общества «НПО «Химцентр» о возможности оспариваемого товарного знака ввести потребителей в заблуждение общество «Рогнеда» отметило, что слово «КЕДР» не является описательным, не указывает на вид товара либо его характеристики, не содержит сведений об изготовителе товара и не вызывает у потребителя каких-либо ассоциаций с изготовителем. Сам по себе факт использования обозначения до даты приоритета спорного товарного знака иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение, при этом доказательств такой возможности обществом «НПО «Химцентр» представлено не было. Указанный довод общество «Рогнеда» мотивировало несогласием с представленными обществом «НПО «Химцентр» документами, в том числе с социологическим заключением от 03.10.2017 № 287-2017, поскольку, по мнению общества, опрос потребителей был произведен с учетом неверного предмета исследования, в связи с чем заключение содержит противоречивые выводы.

Обосновывая свою добросовестность, общество «Рогнеда» указывало на то, что с 09.09.2002 использовало обозначение «КЕДР» для маркировки товаров 19-го класса МКТУ, в этих целях использовало товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 261364. В 2015 году общество «Рогнеда» приняло решение расширить линейку продукции, в связи с чем подало заявку на регистрацию обозначения «КЕДР» также в отношении товаров 1, 2, 5-го классов МКТУ.

В качестве доказательств, подтверждающих свои доводы, обществом «Рогнеда» были представлены следующие документы: сведения о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации № 261364; справка об объемах выпущенной обществом «Рогнеда» продукции за 2015–2018 годы; копии договоров поставки и счетов-фактур, подтверждающие реализации обществом «Рогнеда» продукции, маркированной товарным знаком «КЕДР» в 2015–2017 годы.

Решением Роспатента от 28.04.2018 возражение общества «НПО «Химцентр» удовлетворено в части, правовая охрана оспариваемого товарного знака признана недействительной для указанного в возражении перечня товаров 1-го («предохранители для консервации каменной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для консервации кирпичной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для цемента, за исключением красок и масел; предохранители для черепицы, за исключением красок и масел; составы огнестойкие») и 2-го («вещества красящие; глазури (покрытия); грунтовки; красители; краски асбестовые; краски для древесины; краски огнестойкие; краски; лаки; покрытия (краски); покрытия (краски) для древесины; покрытия защитные грунтовые для рам; шасси транспортных средств; покрытия необрастающие; протравы для древесины; протравы; составы для внутренней отделки; средства для предохранения древесины, в том числе пропитки для дерева; эмали (лаки)») классов МКТУ, для которых он был зарегистрирован. Что касается иной части товаров 1, 2, 5-го классов МКТУ, в отношении которых общество «НПО «Химцентр» просило признать предоставление правовой охраны спорному товарному знаку недействительным на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в удовлетворении возражения в этой части было отказано, что не является предметом спора по настоящему делу.

Решение Роспатента мотивировано несоответствием предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении указанных выше товаров подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ вследствие наличия у



потребителей ассоциативной связи между обозначением «КЕДР», используемым для маркировки огнезащитных составов, и обществом «НПО «Химцентр».

Полагая, что решение Роспатента от 20.10.2017 не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, общество «Рогнеда» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

В обоснование заявления общество «Рогнеда» ссылается на то, что общество «НПО «Химцентр» не являлось лицом, заинтересованным в подаче возражения, поскольку правообладателем охранявшегося до 09.10.2014 товарного знака «КЕДР» по свидетельству Российской Федерации № 324728 являлось общество с ограниченной ответственностью «НПП Химцентр» (ОРГН 1035401023789), при этом лицензионный договор между заявителем возражения и правообладателем относительно указанного товарного знака заключен не был; заявка № 2017731691 на регистрацию товарного знака «КЕДР», сведения о которой содержатся в возражении заявителя, была подана от имени общества с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр» (ОРГН 1165476141731), а не от имени общества «НПО «Химцентр».

Общество «Рогнеда» также не согласно с тем, что спорный товарный знак может вызывать в сознании потребителей ассоциации с обществом «НПО «Химцентр» в отношении огнезащитных составов, оспаривая при этом данную Роспатентом оценку представленных совместно с возражением документов. Так, общество «Рогнеда» указывает, что в период с 2011 по 2015 годы действовал товарный знак «КЕДР» по свидетельству Российской Федерации № 324728 (правообладатель – общество с ограниченной ответственностью «НПП Химцентр»), в связи с чем в этот период заявитель возражения производил контрафактную продукцию; часть документов, подтверждающих реализацию товара, маркированного обозначением «КЕДР», относится не к деятельности общества «НПО «Химцентр», а к деятельности иных лиц (общество с ограниченной ответственностью

«НПП Химцентр»); кроме того, часть этих документов не содержит сведений о том, какие именно товары были маркированы обозначением «КЕДР», какими юридическими лицами они производились. При этом общество «Рогнеда» полагает, что сам по себе факт использования обозначения «КЕДР» для маркировки огнезащитных средств не свидетельствует о возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товара.

Общество «Рогнеда» ссылается на то, что Роспатентом в качестве доказательства возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара было необоснованно учтено заключение от 03.10.2017 по результатам социологического исследования, поскольку в данном заключении выбран неверный объект исследования; кроме того, вариативность ответов опрашиваемых на вопросы № 8 и № 10 относительно возможного производителя продукции, маркированной обозначением «КЕДР», свидетельствует об отсутствии четких ассоциаций с конкретным производителем. Анализируя заключение, общество «Рогнеда» приходит к выводу, что оно не носит объективный характер и не могло быть положено Роспатентом в основу вывода о наличии возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя.

Правообладатель спорного товарного знака указывает на то, что Роспатентом не мотивировано, на основании чего товары 1-го и 2-го классов МКТУ, в отношении которых прекращена правовая охрана спорного товарного знака, отнесены им к огнезащитным составам и средствам.

Также общество «Рогнеда» указывает на то, что Роспатентом не дана оценка тому обстоятельству, что общество является правообладателем товарного знака «КЕДР» по свидетельству Российской Федерации № 261364 с приоритетом от 09.09.2002, зарегистрированного в отношении товаров 19-го класса МКТУ («материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки»), которые, по мнению общества, являются

однородными с товарами 1-го и 2-го классов МКТУ, в отношении которых была прекращена правовая охрана спорного товарного знака.

Правовая позиция общества «Рогнеда» дополнительно изложена указанным обществом также в письменных пояснениях на отзывы Роспатента и третьего лица от 05.09.2018.

Роспатентом и обществом «НПО «Химцентр» представлены отзывы на заявление, в которых, ссылаясь на законность и обоснованность оспариваемого решения, указанные лица просят оставить его без изменения.

Роспатент отмечает, что совокупность представленных обществом «НПО «Химцентр» доказательств свидетельствует о том, что указанное общество в составе группы лиц «Химцентр» занималось изготовлением продукции (огнезащитные средства) до даты приоритета спорного товарного знака, что, учитывая наличие также и иных доказательств возможности введения потребителя в заблуждение, свидетельствует о нарушении при регистрации спорного товарного знака подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Иные доводы общества «Рогнеда», по мнению Роспатента, не свидетельствуют о незаконности оспариваемого решения, поскольку не соответствуют имеющимся в деле доказательствам и их содержанию.

Также Роспатентом представлены письменные объяснения относительно пояснений общества «Рогнеда» от 05.10.2018, в которых Роспатент дополнительно раскрывает свою позицию.

Общество «НПО «Химцентр», обосновывая свою заинтересованность в подаче возражения, указывает, что оно, совместно с обществами с ограниченной ответственностью «НПП Химцентр» и «ПО Химцентр», образует группу аффилированных лиц по смыслу статей 4, 9 Закона Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», поскольку все эти лица имеют общее обозначение «Химцентр» в фирменном наименовании, находятся под

юридическим и фактическим управлением отца и сына (Рябова Сергея Николаевича и Рябова Святослава Сергеевича), а также связаны соглашениями о сотрудничестве, выступают перед потребителями фактически как один субъект (группа лиц). Указанные обстоятельства, как указывает общество «НПО «Химцентр», были предметом исследования Роспатента и получили надлежащую оценку в оспариваемом решении.

Также общество «НПО «Химцентр» обращает внимание на то, что в материалах дела не содержится каких-либо доказательств того, что общество «Рогнеда» фактически использовало спорный товарный знак до 2015 года и его товары были известны потребителям, вопреки доводам указанного общества об обратном.

Относительно доводов общества «Рогнеда» о недостоверности и недопустимости доказательств, представленных в подтверждение возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, третье лицо отмечает, что помимо социологического исследования Роспатенту были представлены и иные доказательства (в частности, сведения из открытых источников в сети Интернет), которые были оценены им в совокупности.

По мнению общества «НПО «Химцентр», Роспатент обоснованно прекратил правовую охрану спорного товарного знака в отношении перечня товаров 1, 2-го классов МКТУ, поскольку все эти товары относятся к одному виду (роду), являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, имеют общие потребительские свойства и функциональное назначение, а также вид материала, из которого они изготавливаются.

Третье лицо также ссылается на злоупотребление обществом «Рогнеда» правом по смыслу статьи 10 ГК РФ, что должно послужить самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного им требования.

Правовая позиция третьего лица по указанным доводам дополнительно раскрывается в пояснениях от 01.10.2018.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, доводы лиц, участвующих в деле, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

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

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

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно

о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 28.04.2018 заявителем не пропущен, что не оспаривается Роспатентом и обществом «НПО «Химцентр».

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

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия

оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности», рассмотрение возражения общества «Рогнеда» против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается обществом «Рогнеда» в заявлении, поданном в суд.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 5/29), при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу

патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (06.04.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ (в редакции, действовавшей на указанную дату) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32).

Основанием для вывода Роспатента о частичном аннулировании правовой охраны оспариваемого товарного знака послужило признание такой охраны не соответствующей подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии со статьями 1512, 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено заинтересованным лицом путем подачи возражения в Роспатент по основаниям, указанным статьей 1483 ГК РФ.

Законодательство не конкретизирует понятие заинтересованного в подаче возражения лица, поэтому таким лицом может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 № 16133/11).

Относительно доводов общества «Рогнеда» об отсутствии у общества «НПО «Химцентр» заинтересованности в подаче возражения от 20.10.2017 суд отмечает следующее.

Как усматривается из решения Роспатента, заинтересованность общества «НПО «Химцентр» была установлена на основании



представленных совместно с возражением документов, подтверждающих, что именно общество «НПО «Химцентр» до даты приоритета спорного товарного знака осуществляло изготовление и реализацию товаров с использованием обозначения «КЕДР». При этом Роспатентом были учтены документы, которые относились непосредственно к деятельности указанного заявителя. В частности, в основу вывода Роспатента о заинтересованности общества «НПО «Химцентр» были положены следующие доказательства: копии товарных накладных и счетов фактур за период с 2012 по 2015 годы, поставщиком огнезащитных покрытий «КЕДР» по которым являлось общество «НПО «Химцентр»; скриншоты с веб-сайтов дилеров общества «НПО «Химцентр» за период с 2013 по 2015 годы, подтверждающие производство обществом огнезащитных составов «КЕДР»; копия дистрибьюторского договора реализации товара «КЕДР-МЕТ-С01» от 07.11.2014 и приложений к нему; копия контракта поставки огнезащитного состава «КЕДР-МЕТ-С01» производства общества; отзыв компании «SRMA GROUP», который свидетельствует о том, что данная компания приобретает у общества огнезащитный состав «КЕДР-МЕТ-С01» с 2014 года; страницы журнала «НОВЫЙ УРАЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» № 7-8 за 2012 год; журнал «ЕВРОСТРОЙ ПРОФИ» № 77 за 2014 год; буклет научно-практической конференции «ОГНЕЗАЩИТА-2013», проходившей 19.03.2013; копии дипломов и удостоверений, выданных обществу «НПО «Химцентр» в связи с производством огнезащитных средств «КЕДР»; справка об объемах продукции «КЕДР», реализованной обществом за период с 2011 по 2015, из которой следует, что за 2011 год объем реализованной продукции «КЕДР» составил 615,2 тонны, за 2012 год – 466,3 тонны, за 2013 год – 657,6 тонны, за 2014 год – 755,5 тонны, за 2015 год – 931 тонну.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в материалах дела доказательства, суд соглашается с выводами Роспатента. Вопреки доводам общества «Рогнеда», в основу спорного решения не были положены

доказательства, свидетельствующие о производстве и реализации товара каким-либо иным лицом, кроме общества «НПО «Химцентр».

Судебная коллегия соглашается с доводами Роспатента о том, что само по себе установление законности или незаконности использования обозначения «КЕДР» обществом «НПО «Химцентр» не входит в предмет рассмотрения по настоящему делу. Для целей установления заинтересованности заявителя возражения представленные документы Роспатентом оценены, такая оценка произведена также судом и выводы Роспатента признаны обоснованными.

При этом суд отмечает, что наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри группы лиц (статья 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (например, исполнение другим лицом, использующим товарный знак, функций единоличного исполнительного органа правообладателя или исполнение правообладателем функций единоличного исполнительного органа другого лица, использующего товарный знак), предоставляющих возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом.

При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом, что, в том числе, разъясняется в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 по делу № СИП-247/2013, от 20.05.2014 по делу № СИП-56/2013, от 10.11.2014 по делу № СИП-305/2014.

Также судебная коллегия отмечает отсутствие сведений о каких-либо спорах между правообладателем товарного знака «КЕДР» по свидетельству Российской Федерации № 324728 и обществом «НПО «Химцентр» о нарушении исключительного права на указанный товарный знак. Более того, указанными обществами заключено соглашение от 23.07.2010 об использовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 324728.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводом Роспатента о том, что податель возражения обосновал заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака, учитывая также, что общество «Рогнеда» не представило каких-либо доказательств (помимо самих доводов), опровергающих факты производства именно обществом «НПО «Химцентр» товаров, маркированных обозначением «КЕДР», аффилированности обществ «НПО «Химцентр» (заявитель возражения), «НПП Химцентр» (правообладатель товарного знака «КЕДР» по свидетельству Российской Федерации № 324728), «ПО Химцентр» (лицо, подавшее заявку № 2017731691 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «КЕДР»), а также отсутствия между указанными лицами спора относительно использования обозначения «КЕДР». Также обществом «Рогнеда» не опровергнут довод о том, что общество с ограниченной ответственностью «НПП Химцентр» на момент подачи возражения обществом «НПО «Химцентр» в качестве юридического лица не существовало.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя.

Суд соглашается с доводом общества «Рогнеда» о том, что оспариваемый товарный знак сам по себе не содержит ложных или

способных ввести в заблуждение потребителя сведений, поскольку его элементы не содержат сведений о товарах, в отношении которых он зарегистрирован, а также сведений об изготовителе такого товара.

Вместе с тем, как усматривается из материалов административного дела по поданному обществом «НПО «Химцентр» возражению, указанное общество не ссылалось на то, что спорный товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение сам по себе, данное обстоятельство не являлось предметом исследования Роспатента.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем.

При этом для вывода о возникновении возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Аналогичная правовая позиция нашла отражение в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.02.2015 по делу № СИП-631/2014.

Таким образом, при определении ложности представления, вызываемого обозначением, влекущей введение потребителей в заблуждение относительно экономической связи спорящих субъектов предпринимательской деятельности для целей подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, во внимание должны приниматься следующие факторы:

- 1) сила (степень) ассоциаций у потребителей, возникающая при восприятии

ими сравниваемых обозначений; 2) сходство этих обозначений; 3) близость областей деятельности спорящих субъектов; 4) однородность товаров и услуг, входящих в объем правовой охраны сравниваемых обозначений. Также могут принимать во внимание и иные факторы, например, местонахождение бизнеса спорящих субъектов; характеристики рынка; намерение лица на создание в глазах общественности не соответствующего действительности представления относительно его экономической связи с лицом, заявляющим о наличии у него «старших» прав на спорное обозначение.

Соответственно, для признания государственной регистрации спорного товарного знака нарушающей требование подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ установлению подлежат указанные выше юридические факты.

Как установлено Роспатентом в оспариваемом решении и подтверждается материалами дела, общество «НПО «Химцентр» является производителем товаров (огнезащитные средства), маркированных обозначением «КЕДР», указанной деятельностью данное общество занималось до даты приоритета спорного товарного знака.

Доводы общества «Рогнеда» о том, что представленные обществом «НПО «Химцентр» документы не свидетельствуют о производстве огнезащитных средств последним, оцениваются судом критически в связи со следующим.

Как было указано выше, факт законности использования обществом «НПО «Химцентр» обозначения «КЕДР» для маркировки товара в период действия товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 324728, правообладателем которого являлось общество «НПП Химцентр», не входит в предмет доказывания по данной категории дел, в которой подлежит установлению фактическое производство лицом товара, маркированного обозначением, тождественным либо сходным со спорным товарным знаком, до даты приоритета такого товарного знака. Кроме того, обществом «НПО «Химцентр» представлено соглашение с правообладателем

товарного знака № 324728 от 23.07.2010, в соответствии с условиями которого общество «НПО «Химцентр» использовало обозначение на законных основаниях.

Также судебная коллегия отмечает внутреннюю противоречивость позиции общества «Рогнеда», выражающуюся в том, что с одной стороны общество «Рогнеда» настаивает на том, что общество «НПО «Химцентр» не являлось производителем товаров «КЕДР» до даты приоритета спорного товарного знака; с другой стороны, заявитель ссылается на то, что производимые обществом «НПО «Химцентр» товары являлись контрафактными.

Таким образом, судебная коллегия не усматривает правовых оснований для несогласия с выводом Роспатента о доказанности факта производства товаров «КЕДР» обществом «НПО «Химцентр», поскольку он следует из совокупности документов, представленных в Роспатент совместно с возражением. Указанные доказательства обществом «Рогнеда» по существу не оспорены, заявлений о фальсификации каких-либо доказательств от данного общества не поступало. Также Суд по интеллектуальным правам отмечает, что, вопреки доводам общества «Рогнеда» об обратном, Роспатентом были оценены и положены в основу решения лишь те доказательства, которые относятся к периоду после государственной регистрации общества «НПО «Химцентр».

Помимо установления факта производства обществом «НПО «Химцентр» товара, маркированного обозначением «КЕДР», Роспатентом также установлено наличие ассоциативной связи между указанным товаром и его производителем (обществом «НПО «Химцентр»). В обоснование указанного довода заявителем возражения было представлено социологическое заключение от 20.09.2017, сведения о конференциях, форумах, копии дипломов и удостоверений, информация об объемах реализованной продукции за период с 2011 по 2015 годы, а также о контрагентах заявителя возражения и о географии поставок продукции,

маркированного обществом «НПО «Химцентр» обозначением «КЕДР». Таким образом, довод общества «Рогнеда», что основным доказательством наличия ассоциативной связи между товаром, маркированным спорным обозначением, и обществом «НПО «Химцентр» является социологическое заключение, не основан на материалах дела. Как усматривается из оспариваемого решения, вывод Роспатента основан не только на том, что почти половина опрошенных потребителей огнестойких составов (46 процентов) и огнестойких красок (48 процентов) указали, что считают общество «НПО «Химцентр» производителем товаров, маркированных обозначением «КЕДР», что следует из социологического заключения, но также и на иных доказательствах, подтверждающих интенсивное использование указанного обозначения до даты приоритета спорного товарного знака.

Довод общества «Рогнеда» о том, что в ходе социологического исследования респонденты отвечали на вопрос, знакомо ли им обозначение «КЕДР», без привязки к огнезащитным товарам 1-го и 2-го классов МКТУ, оценивается судом критически, поскольку согласно методике исследования выборка респондентов проводилась из числа потребителей огнестойких составов (1-ый класс МКТУ) и огнестойких красок (2-ой класс МКТУ). Довод общества «Рогнеда» о том, что возраст респондентов был определен без учета специфики товара (лица, только достигшие восемнадцатилетнего возраста, по мнению указанного общества, не способны быть потребителями огнезащитных средств) является предположительным и не подтверждается какими-либо доказательствами.

Также судебная коллегия не соглашается с доводом общества «Рогнеда» о неверном определении предмета исследования, поскольку респондентам не были представлены этикетки продукции «НПО «Химцентр». Целью проведения исследования было установление возможности смешения в сознании потребителей спорного товарного знака,

который представляет собой не этикетку, а словесное обозначение, и обозначения, которое использует общество «НПО «Химцентр».

Судебная коллегия также учитывает, что в судебном заседании один из представителей общества «Рогнеда», давая суду пояснения, указал на наличие обращений потребителей к обществу «Рогнеда» по поводу товаров, маркированных обозначением «КЕДР», ввиду того, что ранее производителем товаров под указанным обозначением, как полагали обратившиеся потребители, являлось общество «НПО «Химцентр». Данное обстоятельство, по мнению суда, также является подтверждением наличия у потребителей ассоциативной связи между спорным обозначением и обществом «НПО «Химцентр».

Судебная коллегия отмечает, что, помимо доводов, направленных на оспаривание доказательств, представленных обществом «НПО «Химцентр» в подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между ним и товаров, маркированным обозначением «КЕДР», обществом «Рогнеда» каких-либо доказательств обратного не представлено (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В материалах дела отсутствуют документы, позволившие бы суду усомниться в выводах Роспатента о наличии указанной выше ассоциативной связи, либо свидетельствующие бы о наличии в сознании потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром, маркированным спорным обозначением, и обществом «Рогнеда».

Оценивая обстоятельства сходства противопоставленных обозначений, близость областей деятельности спорящих субъектов, однородность товаров и услуг, входящих в объем правовой охраны сравниваемых обозначений, судебная коллегия отмечает следующее.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного



информационным письмом от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Как разъяснено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Судебная коллегия отмечает, что обозначение «КЕДР», используемое в деятельности обществом «НПО «Химцентр», тождественно спорному товарному знаку «КЕДР», что обществом «Рогнеда» в заявлении, поданном в суд, не оспаривается.

Равным образом общество «Рогнеда» не оспаривает близость областей деятельности с обществом «НПО «Химцентр», наличие между указанными лицами конкурентных отношений.

Относительно довода общества «Рогнеда» о неоднородности товаров 1-го и 2-го классов МКТУ, в отношении которых правовая охрана спорного товарного знака прекращена, и товаров, производимых обществом «НПО «Химцентр» до даты приоритета спорного товарного знака, судебная коллегия отмечает, что Роспатентом указанные товарные позиции признаны относящимися к огнезащитным составам и огнезащитным покрытиям. При этом, как усматривается из материалов административного дела, в ходе рассмотрения Роспатентом возражения от 20.10.2017 общество «Рогнеда» не ссылалась на неоднородность товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак и заявлено возражение, с огнезащитными средствами и покрытиями. Заявляя довод о такой неоднородности в суде, общество «Рогнеда» соответствующих доказательств, обосновывающих указанный довод, также не представило.

Коллегия судей обращает внимание заявителя на то, что в соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При изложенных обстоятельствах судебная коллегия соглашается с доводами Роспатента о безосновательности доводов общества «Рогнеда» о несоответствии оспариваемого решения Роспатента от 28.04.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 20.10.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 626162 пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

Иные доводы заявителя не опровергают вышеприведенные выводы, поскольку, по мнению суда, носят формальный характер, сводятся к оспариванию отдельных выводов Роспатента и не опровергают установленных Роспатентом обстоятельств производства обществом «НПО «Химцентр» товара, маркированного обозначением «КЕДР», до даты приоритета спорного товарного знака и наличия у потребителей стойкой ассоциативной связи между товарами (огнезащитные средства), маркированными данным обозначением, и обществом «НПО «Химцентр».

Относительно довода общества «НПО «Химцентр» о злоупотреблении обществом «Рогнеда» правом при подаче настоящего заявления судебная коллегия отмечает следующее.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. В случае несоблюдения приведенных требований, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

По смыслу вышеприведенных норм статьи 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных, добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

В данном случае выяснению подлежат действительные намерения лица, обратившегося за судебной защитой.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В рамках настоящего дела судом рассматривается заявление об оспаривании ненормативного правового акта Роспатента, поданное обществом «Рогнеда» в порядке главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что общество «Рогнеда» является правообладателем товарного знака, правовая охрана которого прекращена в части оспариваемым решением, обращение в суд с заявлением о признании такого решения недействительным не может быть признано злоупотреблением правом.

Судебная коллегия считает, что оспариваемое решение принято Роспатентом с соблюдением требований действующего законодательства, оснований для признания его недействительным не имеется, в связи с чем требования общества «Рогнеда» удовлетворению не подлежат.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 197–201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда» оставить без удовлетворения.

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

Председательствующий судья

Д.И. Мындра

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев