



## СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

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

<http://ipc.arbitr.ru>

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

1 марта 2019 года

Дело № СИП-657/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 25 февраля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 марта 2019 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. –

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с  
ограниченной ответственностью «Холдинговая компания  
«Бизнесинвестгрупп» (ул. Силикатная, д. 3, корп. 2, г. Уфа, Республика  
Башкортостан, ОГРН 1110280024832) на решение Суда по  
интеллектуальным правам от 05.10.2018 (судьи Лапшина И.В.,  
Голофаев В.В., Рогожин С.П.) по делу № СИП-657/2017

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «СТАР МЕДИА  
ДИСТРИБЬЮШН» (Дмитровское ш., д. 60, эт. 4, пом. VI, ком. 32, Москва,  
127474, ОГРН 1077762005090) о признании недействительным решения  
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская  
наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.08.2017 о  
признании недействительным предоставления правовой охраны знаку  
обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 449743 в

отношении услуг 41-го класса Международной классификация товаров и услуг для регистрации знаков, указанных в свидетельстве.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп».

В судебном заседании приняли участие представители общества с ограниченной ответственностью «СТАР МЕДИА ДИСТРИБЬЮШН» – Орел А.Л. (по доверенности от 09.01.2019), Сурова Т.В. (по доверенности от 02.10.2017).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «СТАР МЕДИА ДИСТРИБЬЮШН» (далее – общество «СТАР МЕДИА ДИСТРИБЬЮШН») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.08.2017, принятого по результатам рассмотрения поступившего 25.01.2017 возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 449743 в отношении всех услуг 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), для которых он зарегистрирован.

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 «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» (далее – общество «ХК «Бизнесинвестгрупп»).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2018 заявление общества «СТАР МЕДИА ДИСТРИБЬЮШН» удовлетворено,

решение Роспатента от 30.08.2017 признано недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 и пункту 2 статьи 1500 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Суд также обязал Роспатент восстановить правовую охрану знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 449743.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.08.2018 решение суда первой инстанции от 09.04.2018 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2018 заявление общества «СТАР МЕДИА ДИСТРИБЬЮШН» удовлетворено, решение Роспатента от 30.08.2017 признано недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 ГК РФ. Суд также обязал Роспатент восстановить правовую охрану знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 449743 в отношении всех услуг 41-го класса МКТУ, для которых ему была предоставлена правовая охрана.

Не согласившись с принятым судебным актом, общество «ХК «Бизнесинвестгрупп» обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права просит решение суда первой инстанции отменить, дело направить на новое рассмотрение.

В кассационной жалобе общество «ХК «Бизнесинвестгрупп» выражает несогласие с выводом суда первой инстанции в части отсутствия сходства между спорным и противопоставленным знаками обслуживания, основанным на анализе по графическому, фонетическому и семантическому признакам.

По мнению общества «ХК Бизнесинвестгрупп», судом не учтено, что сравниваемые знаки обслуживания являются комбинированными, в связи с чем вывод суда первой инстанции о том, что из положений Правил

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32), и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197 (далее – Методические рекомендации), безусловно не следует, что внимание потребителя в комбинированном обозначении всегда акцентируется на словесном элементе, является ошибочным.

Между тем, ссылаясь на позиции, высказываемые в судебной практике, заявитель кассационной жалобы отмечает: если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны либо сходны, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным. Однако при сравнении противопоставленного и спорного знаков обслуживания судом первой инстанции не принято во внимание то, что знаки обслуживания содержат словесные элементы, выполненные стандартными буквами без какой-либо оригинальности, должного анализа при сравнении указанных обозначений судом в обжалуемом решении не проведено.

Кроме того, заявитель полагает, что суд первой инстанции уклонился от оценки сравниваемых знаков обслуживания на предмет сходства, в том числе по фонетическому признаку.

Заявитель кассационной жалобы также не соглашается с оценкой суда первой инстанции на предмет сходства сравниваемых обозначений по семантическому признаку. При этом заявитель указывает, что значение обозначений «Media Star» и «СТАР МЕДИА», определенное судом, носит предположительный характер, основано на субъективном мнении, при этом судом не учтено, что толкование обозначений на русском языке для конкретного потребителя зависит от знания иностранного языка.

Кроме того, в кассационной жалобе заявитель также отмечает, что при принятии оспариваемого судебного акта судом не учтены изложенные в заключении от 25.10.2017 № 316-2017 выводы в отношении сравниваемых знаков обслуживания.

Общество «СТАР МЕДИА ДИСТРИБЬЮШН» представило отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласилось с изложенными в ней доводами, полагает обжалуемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным, в связи с чем просит оставить его без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

В силу части 2 статьи 284, части 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не наделен правом принимать дополнительные доказательства, ввиду чего поступившие в президиум Суда по интеллектуальным правам документы (копии распечаток с сайта ФИПС и распечатки в отношении транслитерации – приложения 2 и 3 к отзыву на кассационную жалобу), не представлявшиеся ранее в суд первой инстанции, не могут быть приняты во внимание при рассмотрении кассационной жалобы, не подлежат приобщению к материалам дела, возвращаются обществу «СТАР МЕДИА ДИСТРИБЬЮШН».

От общества «ХК «Бизнесинвестгрупп» поступило возражение на отзыв общества «СТАР МЕДИА ДИСТРИБЬЮШН».

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представители общества «СТАР МЕДИА ДИСТРИБЬЮШН» возражали против удовлетворения кассационной жалобы, считая, что оснований для отмены оспариваемого судебного акта не имеется.

Роспатент и общество «ХК «Бизнесинвестгрупп», извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку своих представителей не обеспечили, заявили ходатайства о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие своих представителей.

Кассационная жалоба рассмотрена в порядке части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей Роспатента и общества «ХК «Бизнесинвестгрупп».

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом и усматривается из материалов дела,



комбинированный знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 449743 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.12.2011 по заявке № 2009729213 с приоритетом от 19.11.2009 в отношении услуг 38-го класса «вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера», 41-го класса «видеосъемка; киностудии; монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм; передачи развлекательные телевизионные; производство видеофильмов, производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеофильмов, прокат кинофильмов; сочинение музыки; услуги по написанию сценариев, услуги студий записи, фоторепортажи; шоу-программы», 42-го класса «дизайн художественный» МКТУ.

Общество «СТАР МЕДИА ДИСТРИБЬЮШН» приобрело исключительные права на спорный знак обслуживания на основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом 02.08.2012 за № РД0104226.



Знак обслуживания  представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесные элементы «СТАР» и «МЕДИА», выполненные буквами русского алфавита черного и белого цветов и расположенные на двух строках, причем элемент «СТАР» ограничен сверху отрезком прямой линии черного цвета.

Общество «ХК «Бизнесинвестгрупп»» 25.01.2017 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 449743 на основании того, что правовая охрана ему была предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ. При этом общество «ХК «Бизнесинвестгрупп»» ссылалось на то, что ему



принадлежит исключительное право на знак обслуживания **Media Star**, по свидетельству Российской Федерации № 146967, зарегистрированный в отношении услуг 36-го класса «операции с недвижимостью, включая лизинг, информация по операциям с недвижимостью, посредничество (предоставление агентов-посредников), дистрибьютерские услуги», 39-го класса «организация путешествий; туристические агентства, за исключением бронирования гостиниц, пансионатов, туристические экскурсии, организация экскурсионных поездок», 41-го класса «развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, включая производство и прокат кино-, видеофильмов, звукозаписей, организация выставок культурного и просветительного назначения, организация досуга, дискотеки, информация по вопросам отдыха, развлечений, постановка кинофильмов, киностудии, кинотеатры, издательская деятельность, за исключением рекламной, организация и проведение коллоквиумов, симпозиумов, конференций, семинаров, конгрессов, фестивалей, конкурсов, соревнований учебных или

развлекательных, презентаций, приемов, шоу-программ, эксплуатация спортивных сооружений и оборудования», 42-го класса «юридическая служба, услуги типа «инжиниринг», консультации профессиональные, не связанные с деловыми операциями, информация, включенная в 42 класс, реализация товаров, видеосъемка, организация выставок (предоставление оборудования), службы переводов, медицинский, гигиенический, косметический уход, обеспечение временного проживания» МКТУ с более ранней датой приоритета, что данный знак обслуживания является сходным до степени смешения со спорным знаком обслуживания.

Решением Роспатента от 30.08.2017 возражение общества «ХК «Бизнесинвестгрупп»» удовлетворено, предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 449743 признано недействительным в отношении услуг 41-го класса МКТУ в связи с несоответствием его регистрации положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Удовлетворяя поданное обществом «ХК «Бизнесинвестгрупп»» возражение, Роспатент исходил из того, что спорный и противопоставленный знаки обслуживания являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 41-го класса МКТУ, а следовательно, регистрация знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 449743 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с решением Роспатента от 30.08.2017 и полагая, что спорный знак обслуживания соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, общество «СТАР МЕДИА ДИСТРИБЬЮШН» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

При повторном рассмотрении дела суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, руководствуясь положениями статей 198, 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации, статей 1483, 1512, 1513 ГК РФ, пришел к заключению о необоснованности вывода Роспатента в отношении вероятности смешения сравниваемых знаков обслуживания ввиду того, что они производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом, что исключает риск их смешения в глазах потребителей.

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

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что доводы кассационной жалобы сводятся к несогласию с выводами суда первой инстанции в части отсутствия вероятности смешения сравниваемых знаков обслуживания, в связи с чем в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемого судебного акта только в указанной части.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, в отзыве на нее и в возражении на отзыв, выслушав явившихся в судебное заседание представителей общества «СТАР МЕДИА ДИСТРИБЬЮШН», проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, приходит к следующим выводам.

Как правильно установил суд первой инстанции, с учетом даты приоритета знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации

№ 449743 (19.11.2009) законодательство для оценки его охраноспособности состоит из ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию знака обслуживания) и Правил № 32.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015; далее – Обзор от 23.09.2015).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака

обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 № 307-ЭС16-881 по делу № А56-62226/2014).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

Вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, от длительности и объема использования товарного знака правообладателем (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023), от степени

известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06), от степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены) и наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06). При выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

В отношении изложенных в кассационной жалобе доводов, выражающих несогласие с выводами суда первой инстанции об отсутствии сходства знаков обслуживания, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В соответствии с подпунктом 14.4.2 Правил № 32 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно подпункту 14.4.2.4 Правил № 32 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в подпунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил № 32, кроме того, исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Подпунктом 14.4.2.2 Правил № 32 предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

В силу подпункта «а» подпункта 14.4.2.2 Правил № 32 звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт «б» подпункта 14.4.2.2 Правил № 32).

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт «в» подпункта 14.4.2.2 Правил № 32).

Признаки, перечисленные в подпунктах «а» – «в» подпункта 14.4.2.2 Правил № 32, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно подпункту 14.4.2.3 Правил № 32 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями;

с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Судом первой инстанции установлено, что спорный знак



обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 449743 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесные элементы «СТАР» и «МЕДИА», выполненные буквами русского алфавита черного и белого цветов и расположенные на двух строках, причем элемент «СТАР» ограничен сверху отрезком прямой линии черного цвета.

Противопоставленный знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 146967 также является комбинированным обозначением и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованных букв «M» и «S», под которым расположены словесные



элементы «Media» и «Star»: Media Star .

В результате сопоставительного анализа сравниваемых знаков обслуживания по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства суд первой инстанции пришел к выводу о том, что они не являются сходными до степени смешения.

Между тем в кассационной жалобе общество «ХК «Бизнесинвестгрупп» с указанным выводом не согласилось.

Так, по мнению третьего лица со ссылкой на подходы судебной практики, положения Правил № 32, а также Методических рекомендаций, в данном случае имеет значение установление сходства по всем признакам, следует определить степень сходства по каждому из признаков, а не ограничиваться выявлением различий между знаками обслуживания.

Помимо этого, заявитель кассационной жалобы полагает, что суд первой инстанции необоснованно сослался на пункт 14.4.2.3 Правил № 32, в котором говорится о сравнении изобразительных и объемных товарных знаков, поскольку сравниваемые знаки обслуживания являются комбинированными, а не изобразительными или объемными.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что, вопреки доводам кассационной жалобы, судом первой инстанции проведен надлежащий сравнительный анализ спорного и противопоставленного знаков обслуживания по всем критериям сходства.

Так, суд первой инстанции, проанализировав знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации № 449743 и № 146967 по графическому критерию, пришел к выводу о наличии визуальных различий сравниваемых обозначений, обусловленных присутствием изобразительных элементов, а также различного написания и стилистики словесных элементов знаков обслуживания.

Судом первой инстанции установлено, что знак обслуживания «СТАР МЕДИА» по свидетельству Российской Федерации № 449743 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из расположенных в прямоугольнике светло-серого цвета один над другим словесных элементов «СТАР» и «МЕДИА», выполненных буквами русского алфавита. Знак обслуживания зарегистрирован для услуг 38, 41 и 42-го классов МКТУ.

Противопоставленный знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 146967 также является комбинированным обозначением и состоит из изобразительного элемента в виде

стилизованных букв «М» и «S», под которыми расположены словесные элементы «Media» и «Star», выполненные буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку обслуживания предоставлена в отношении услуг 36, 39, 41 и 42-го классов МКТУ.

Довод кассационной жалобы о том, что наличие в сравниваемых знаках обслуживания словесных элементов, выполненных стандартными буквами без какой-либо стилизации и оригинальности, свидетельствует о сходстве знаков обслуживания в целом, подлежит отклонению, поскольку опровергается данным судом первой инстанции сопоставительным анализом.

В части довода кассационной жалобы об отсутствии надлежащего анализа сравниваемых знаков обслуживания на предмет сходства по фонетическому признаку президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как верно указал суд первой инстанции по результатам оценки сравниваемых обозначений, несмотря на наличие сходных или совпадающих звуков, данные обозначения являются разными ввиду различного расположения звуков и букв по отношению друг к другу.

Указанные выводы свидетельствуют о том, что, вопреки доводам кассационной жалобы, анализ на предмет сходства сравниваемых знаков обслуживания по фонетическому признаку судом первой инстанции проведен.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может также согласиться с доводом заявителя кассационной жалобы в отношении ненадлежащего анализа обозначений по семантическому признаку.

Из материалов дела усматривается, что по результатам семантического анализа сравниваемых обозначений суд первой инстанции сделал вывод, что смысловое значение спорного обозначения «СТАР МЕДИА», выполненного в кириллице, – это русская транслитерация английского словосочетания «Star Media».

На основании представленных в материалы дела доказательств, в том числе перевода на русский язык каждого словесного элемента в отдельности и их сочетания в сравниваемых знаках обслуживания, расположения относительно друг друга, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии сходства по семантическому признаку.

Судом первой инстанции установлено, что словосочетание «star media» имеет значение «звездные медиа», то есть средства массовой информации, освещающие жизнь знаменитостей, «звездную жизнь», «звездных особ», или же ведущие средства массовой информации. В свою очередь, словосочетание «media star» имеет значение «медийная звезда».

При таких обстоятельствах исходя из порядка следования слов в словесных элементах сравниваемых знаков обслуживания суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что смысловые значения словосочетаний «СТАР МЕДИА» и «media star» не обладают достаточной степенью сходства для вывода о вероятности смешения.

Кроме того, судом первой инстанции обоснованно принято во внимание представленное в материалы дела заключение от 25.10.2017 № 316-2017, подготовленное по итогам социологического исследования, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (далее – заключение от 25.10.2017 № 316-2017), согласно которому рассматриваемые обозначения воспринимаются потребителями как различные по семантическому признаку.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что по признакам семантического сходства сравниваемые знаки обслуживания не совпадают.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что значение словесных элементов в сравниваемых знаках обслуживания в совокупности и по отдельности зависит от уровня знания потребителями иностранного языка, что не было учтено судом первой инстанции,

подлежит отклонению как несостоятельная, поскольку не подтверждена соответствующими доказательствами.

Более того, третьим лицом не представлены доказательства, опровергающие выводы суда первой инстанции в отношении значения словесных элементов сравниваемых знаков обслуживания.

Судом первой инстанции обоснованно принято во внимание представленное в материалы дела заключение от 25.10.2017 № 316-2017, согласно выводам которого большинство опрошенных респондентов полагают, что услуги под знаками обслуживания № 449743 и № 146967 оказываются разными компаниями. При этом группа тех, кто полагает, что обозначения ассоциируются между собой в целом и при этом услуги, маркированные ими, производятся одной компанией, составляет лишь 9% от выборки.

Подавляющее число респондентов (97%) однозначно отличают тестируемые обозначения друг от друга, исключая возможность путаницы, при которой одно из них может быть принято за другое.

Довод кассационной жалобы о том, что судом первой инстанции не дана надлежащая оценка выводам третьего лица об объективности вопросов, поставленных лицам, участвующим в социологическом опросе, отклоняется президиумом Суда по интеллектуальным правам как неподтвержденный, кроме того, этот довод не опровергает выводы суда об отсутствии достаточной степени сходства между сравниваемыми знаками обслуживания.

Таким образом, суд первой инстанции оценил сходство сравниваемых обозначений с учетом положений Правил № 32, вышеприведенных позиций высших судебных инстанций.

В части доводов заявителя кассационной жалобы о том, что судом первой инстанции не учтена однородность товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам обслуживания, президиум Суда по интеллектуальным правам указывает, что

соответствующие доводы не основаны на содержании оспариваемого судебного акта.

Как отмечено выше и следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021, вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

В абзаце первом на странице 31 обжалуемого решения суда сказано следующее: «Установленный Роспатентом факт однородности услуг 41 класса МКТУ, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, в данном случае не играет определяющей роли ввиду отсутствия реальной возможности смешения этих товарных знаков в сознании потребителей».

Таким образом, суд первой инстанции исходил из того, что с учетом влияния степени сходства обозначений и степени однородности услуг на общий вывод о вероятности смешения знаков обслуживания ту низкую степень сходства обозначений, которая была установлена судом, однородность услуг восполнить не может.

Судом кассационной инстанции учитывается, что в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 16549/12 сформулирована правовая позиция, 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.

С учетом изложенного суд первой инстанции, руководствуясь приведенными положениями Правил № 32 и правовыми позициями высших судебных инстанций, проведя самостоятельную оценку вероятности смешения сравниваемых знаков обслуживания, пришел к обоснованному выводу об отсутствии между ними вероятности смешения.

Согласно правовой позиции, содержащейся в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 № 310-ЭС15-2555 по делу № А08-8802/2013, направление дела на новое рассмотрение судом кассационной инстанции при установлении и признании доказанным судом первой инстанции факта отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений не относится к полномочиям суда кассационной инстанции в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание приведенное разъяснение высшей судебной инстанции, президиум Суда по интеллектуальным правам не находит правовых оснований для переоценки в достаточной степени мотивированного вывода суда первой инстанции об отсутствии сходства до степени смешения между спорным и противопоставленным знаками обслуживания.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым указать на то, что приведенные в кассационной жалобе 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 кассационную жалобу общества «ХК «Бизнесинвестгрупп» в пределах изложенных в ней 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.

При названных обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого судебного акта не усматривается. Кассационная жалоба общества «ХК «Бизнесинвестгрупп» удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, в силу частей 1 и 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя этой жалобы.

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

**ПОСТАНОВИЛ:**

решение Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2018 по делу № СИП-657/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» – без удовлетворения.

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