

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

**РЕШЕНИЕ**

Москва

15 августа 2019 года

Дело № СИП-137/2019

Резолютивная часть решения объявлена 15 августа 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 15 августа 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Голофаева В.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной

ответственностью «Управление «АЗС» (ул. Волгоградская, д. 63,

г. Омск, 644106, ОГРН 1125543050731) о признании недействительным решения

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб.,

д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.01.2019, принятого по

результатам рассмотрения возражения от 22.06.2018 против предоставления

правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации

№ 368693,

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных

требований относительно предмета спора, общества с ограниченной

ответственностью «Люблины» (ул. Ленинградская, д. 47, г. Тольяти, 445021,



ОГРН 1066320207436).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Управление «АЗС» – Чуприна М.М. (по доверенности от 22.05.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Барский С.А. (по доверенности от 26.04.2019) и Ермаков А.И. (по доверенности от 17.12.2018);

от общества с ограниченной ответственностью «Люблины» – Лисицына С.В. (по доверенности от 22.03.2019).

Суд по интеллектуальным правам

#### УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Управление «АЗС» (далее – общество «Управление «АЗС», заявитель, податель возражения) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.01.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 22.06.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 368693.

В соответствии с частью 1 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 «Люблины» (далее – общество «Люблины», третье лицо, правообладатель).

В первую очередь в обоснование своих доводов заявитель обращает внимание суда на допущенные Роспатентом процессуальные нарушения, так как им незаконно было отказано в приобщении к материалам дела заключения от 09.11.2018 № 353-2018, которым подтверждались доводы, изложенные в возражении об описательном характере оспариваемого обозначения в отношении товаров для которых он зарегистрирован (а именно, блины), а Роспатент, не анализируя в оспариваемом решении данное доказательство, указал на отсутствие в нем сведений, опровергающих его выводы, в связи чем, по мнению

общества «Управление «АЗС», Роспатентом была нарушена процедура рассмотрения возражения.

Также общество «Управление «АЗС» не согласно с выводом Роспатента о фантазийном происхождении оспариваемого обозначения, так как считает, что при определении охраноспособности спорного товарного знака следует учитывать область осуществления своей хозяйственной деятельности правообладателем, занимающегося ресторанной деятельностью и доставкой продуктов питания, у которого блинных, в свою очередь, в распоряжении не имеется.

Кроме этого заявитель считает несостоятельным вывод Роспатента о неделимости спорного обозначения, так как полагает, что буква «Б» в нем является заглавной, что подтверждается лингвистическим исследованием, а следовательно, оно состоит из двух слов.

В дополнениях к заявлению общество «Управление «АЗС» указывает, что в заявке, поданной на регистрацию, общество «Люблины» само указывало, что спорное обозначение образуется от слов «любовь» и «блины», а следовательно, образование словесного элемента «ЛЮБЛИНЫ», из двух слов, подтверждается представленными в материалы дела документами, что соответственно указывает на то, что словесный элемент «Лю» является слабым по отношению к словесному элементу «Блины», который, в свою очередь, является сильным элементом, указывающим на определенный товар, известный среднему потребителю Российской Федерации.

В судебном заседании представитель общества «Управление «АЗС» поддержал свою правовую позицию, просил удовлетворить заявленное требование, а оспариваемое решение отменить.

Представители Роспатента и общества «Люблины» поддержали ранее изложенные в отзывах доводы, с заявленным требованием не согласились, просили отказать в его удовлетворении, оставив оспариваемое решение в силе.

Из материалов настоящего дела следует, что общество «Люблины» является



правообладателем товарного знака «Люблины» по свидетельству Российской Федерации № 368693, который был зарегистрирован 26.12.2008 по заявке № 2007734368 в отношении товаров 30-го «мука и зерновые продукты; хлебобулочные и кондитерские изделия; мороженое; мед; сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; соль; горчица; уксус; приправы; пряности; пищевой лед, в том числе блины» и услуг 43-го «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, в том числе закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; блинные; столовые на производствах и в учебных заведениях; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом» классов МКТУ, указанных в свидетельстве, с датой приоритета от 06.11.2007.

Обществом «Управление «АЗС» 22.06.2018 в Роспатент было подано возражение против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 368693, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 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 знака»).

В обоснование своих доводов общество «Управление «АЗС» указывало на то, что оспариваемый товарный знак характеризует товары и услуги, указывая на определенный вид товара («БЛИНЫ») и свойства, носящие хвalebный характер, поскольку слово «БЛИНЫ» занимает доминирующее положение, а «ЛЮ» представляет собой усечение от корня «люб», образующего от слова «любимый», «любовь» и «люблю», а следовательно, его регистрация противоречит пункту 1 статьи 6 Закона от 23.09.1992 № 3520-1 (том 2, л.д. 33-42).

В подтверждение указанных доводов, заявителем были представлены распечатки сведений из сети Интернет [1], копии документов о деятельности [2] и копия заключения специалиста [3].

Роспатент, по результатам рассмотрения поданного 22.06.2018 возражения, решением от 30.01.2019 отказал в его удовлетворении, оставив правовую охрану оспариваемого товарного знака в силе.

Принятие Роспатентом указанного решения послужило основанием для обращения общества «Управление «АЗС» в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив все доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующему выводу.

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.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было отказано в удовлетворении поданного возражения, в результате чего может затрагивать его права и законные интересы.

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 (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

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.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218, исходя из которых рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 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» (далее – постановление от 01.07.1996 № 6/8) и пункту 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

- 1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- 2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Также из пункта 136 постановления от 23.04.2019 № 10 следует, что при рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места

происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления от 23.04.2019 № 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 27 постановления от 23.04.2019 № 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки № 2007734368 на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 368693\_(06.11.2007) правовая база для оценки охраноспособности его в качестве товарного знака включает в себя Закон «О товарных знаках» и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на



регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32).

Как усматривается из оспариваемого решения от 30.01.2019, отказывая обществу «Управление «АЗС» в удовлетворении поданного 22.06.2018 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 368693, Роспатент исходил из того, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «ЛЮБЛИНЫ» не имеет какого-либо строго определенного смыслового значения, поскольку порождает дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, которые также свидетельствуют о наличии у него различительной способности.

В связи с этим Роспатент не усмотрел каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона «О товарных знаках», поскольку не установил, что указанное, по его мнению, фантазийное обозначение способно напрямую характеризовать те или иные товары.

Также, как следует из оспариваемого решения, заключение от 09.11.2018 № 353-2018, представленное обществом «Управление «АЗС» в Роспатент не было им принято со ссылкой на пункт 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила № 56), поскольку Роспатент посчитал, что указанное социологическое исследование является документом, изменяющим мотивы возражения.

На основании чего посчитал, что оснований для признания оспариваемой регистрации недействительной, не имеется.

В свою очередь, относительно довода Роспатента о том, что представленное обществом «Управление «АЗС» дополнительно заключение от 09.11.2018 № 353-2018, не могло являться предметом рассмотрения возражения, в связи с чем не может влиять на законность оспариваемого решения, а может быть

положено в основу самостоятельных возражений, коллегия судей полагает необходимым отметить.

Как следует из пункта 2.5 Правил № 56, возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

Тогда как в случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, установленными Правилами № 56.

Исходя из смысла приведенной нормы права, податель возражения вправе представить дополнительные материалы к возражению, которые не изменяют мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично. К ним могут относиться материалы, которые не содержат указания на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, а также источники информации, полученные из общедоступных словарно-справочных изданий.

Аналогичный правовой подход, изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2017 по делу № СИП-123/2017.

В опровержение доводов Роспатента, изложенных Роспатента в оспариваемом решении от 30.01.2019, в суд обществом «Управление «АЗС» было

представлено заключение от 09.11.2018 № 353-2018, в приобщении которого Роспатентом при рассмотрении возражения было отказано, при этом Роспатент не приобщив и не оценив представленное заключение отметил, что оно не опровергает вывод о фантазийном характере доминирующего в оспариваемом товарном знаке слова «ЛЮБЛИНЫ».

Доказательствам, отсутствовавшим в материалах административного дела, надлежит дать оценку на предмет того, изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны спорному товарному знаку недействительным полностью или частично, указано ли в них на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака и приведены ли в них отсутствующие в возражении источники информации.

Аналогичная правовая 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.

Мотивом поданного возражения являлось то, что оспариваемый товарный знак является характеризующим товары и услуги, указывая на определенный вид товара («БЛИНЫ») и свойства, носящие хвалебный характер, так как слово «БЛИНЫ» занимает доминирующее положение, а «ЛЮ» представляет собой усечение от корня «люб», образующего слова «любимый», «любовь» и «люблю».

Как следует из заключения от 09.11.2018 № 353-2018, объектом данного социологического исследования являлся товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 368693, в котором перед экспертами были поставлены задачи: определить, воспринимается ли на сегодняшний день или воспринимался на 06.11.2007 или нет товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 368693 как характеризующий товар «Блины» и указывающий на вид товара или его свойства.

Проводимый с 24.10.2018 по 01.11.2018 интернет-опрос 500 совершеннолетних жителей из 186 населенных пунктов Российской Федерации (потребителей хлебобулочных и кондитерских изделий, в том числе блинов и

посетителей закусочных, кафе, кафетериев, ресторанов, ресторанов самообслуживания, блинных, столовых), показал, что подавляющее большинство потребителей полагают, что оспариваемый товарный знак имеет конкретное смысловое значение (73%); подавляющее большинство респондентов полагают, что тестируемое обозначение указывает на вид (82%) и свойства товара (86%).

На дату 06.11.2007 подавляющее большинство потребителей считают, что спорный товарный знак имел конкретное смысловое значение (66%), а подавляющее большинство респондентов полагают, что на дату 06.11.2007 тестируемое обозначение указывало на вид (80%) и свойства товара (83%).

Таким образом, вопреки выводам Роспатента вышеназванное доказательство не изменяет мотивы, приведенные обществом «Управление «АЗС» в возражении от 22.06.2018 в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака недействительным, поскольку они не содержат указания на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 368693.

Следовательно, заключение от 09.11.2018 № 353-2018 могло быть представлено обществом «Управление «АЗС» в Роспатент как источник информации, не изменяющий мотивы возражения от 22.06.2018 в подтверждение обстоятельств, учитывающихся при определении вероятности восприятия потребителями описательным обозначения, для которого зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 368693 в отношении такого товара как блины.

Тогда как заключение от 09.11.2018 № 353-2018 неправомерно не было приобщено к материалам дела и не получило надлежащую правовую оценку в оспариваемом решении Роспатента.

Исходя из чего коллегии судей не представляется возможным определить, на основании чего в оспариваемом решении Роспатент пришел к своему выводу о том, что указанным доказательством не опровергаются его выводы о фантазийном характере доминирующего в оспариваемом товарном знаке слова «ЛЮБЛИНЫ».

Как и не представляется возможным определить, на основании каких данных, Роспатент пришел к своему выводу о том, что словесное обозначение, охраняемое оспариваемым товарным знаком, обладает различительной способностью, так как таких доказательств со стороны правообладателя в материалы дела не представлялось.

Суд по интеллектуальным правам также не находит, что действующим законодательством Роспатенту предоставлена возможность признавать собственные выводы бесспорными, без надлежащей правовой оценки доказательств подателя возражения.

Тогда как заключение от 09.11.2018 № 353-2018 представляет собой не только частное мнение подписавшего его лица, но и обоснования этого мнения, а следовательно, является документом, подтверждающим сведения о мнении потребителей относительно спорного товарного знака.

В связи с этим Суд по интеллектуальным правам находит подтвержденным довод заявителя о том, что Роспатент нарушил процедуру рассмотрения возражения и без должной на то правовой оценки, сделал необоснованный вывод в оспариваемом решении о том, что заключением от 09.11.2018 № 353-2018 не опровергаются выводы о фантазийном характере доминирующего в оспариваемом товарном знаке слова «ЛЮБЛИНЫ».

Кроме этого, не получило надлежащей оценки заключение специалиста от 15.10.2018 [3], представленное обществом «Управление «АЗС» с возражением от 22.06.2018 (том 3, л.д. 68-76). Из которого следует, что в оспариваемом обозначении доминирует словесный элемент «БЛИНЫ», образованный путем наложения на него словоформы корневого элемента от слова «ЛЮБЛЮ» и т.п., которые в совокупности образуют словосочетание «Любимые Блины», синонимическая форма которого и является словесное обозначение «ЛЮБЛИНЫ», охраняемого товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 368693, которое, в свою очередь, соответственно, указывает на вид товара – «блины».

В связи с чем вывод Роспатента о том, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «ЛЮБЛИНЫ» не имеет какого-либо строго определенного смыслового значения, так как является фантазийным, а следовательно, не способным характеризовать те или иные товары, признается коллегией судей несостоятельным, так как он не соответствует представленным в материалы дела доказательствам, которые не получили своей оценки в оспариваемом ненормативном правовом акте.

Исходя из чего коллегия судей считает, что в данном случае имеет место нарушение Роспатентом пункта 2.5 Правил № 56, поскольку не приобщены дополнительные документы, не изменяющие мотивы поданного возражения, а соответственно также нарушен пункт 4.3 указанных Правил, в котором предусмотрена обязанность палаты по патентным спорам обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются. Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

На основании чего Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатентом не были установлены все обстоятельства, имеющие существенное значение для полного и обоснованного рассмотрении возражения общества «Управление «АЗС» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 368693, на предмет соответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 6 Закона от 23.09.1992 № 3520-1.

В силу части 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).

Тогда как из фактических обстоятельств дела усматривается, что в нарушение указанной нормы, а также требований части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Роспатентом не доказана законность и обоснованность обстоятельств, послуживших основанием для принятия им оспариваемого решения.

В связи с этим Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с выводом Роспатента о том, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 368693, соответствует пункту 1 статьи 6 Закона «О товарных знаках»

Как следует из пункта 1 статьи 6 Закона от 23.09.1992 № 3520-1, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Элементы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил № 32 к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер).

Поскольку Суд по интеллектуальным правам установил, что при принятии оспариваемого решения от 30.01.2019 Роспатентом была существенно нарушена процедура рассмотрения возражения от 22.06.2018 против предоставления его правовой охраны, так как в нарушение пунктов 2.5 и 4.3 Правил № 56 он необоснованно не принял от подателя возражения заключение от 09.11.2018 № 353-2018, а также не дал надлежащей правовой оценки иным представленным в материалы дела доказательствам, учитывая, что эти нарушения не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение, данное обстоятельство является основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным (пункт 136 постановления от 23.04.2019 № 10).

Пунктом 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Поскольку оспариваемым решением затрагиваются права и законные интересы заявителя, а оспариваемое решение признано судом несоответствующим законодательству, а именно – пункту 1 статьи 6 Закона «О товарных знаках» и пункту 2.5 Правил № 56 с учетом положений статьи 13 ГК РФ, пункта 6 постановления от 01.07.1996 № 6/8 и пункта 138 постановления от 23.04.2019 № 10, решение Роспатента от 30.01.2019 признается



недействительным, и нарушающим права и охраняемые законом интересы общества «Управление «АЗС» при осуществлении им своей хозяйственной деятельности.

Пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

При названных обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о необходимости обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение названного общества, поступившее 22.06.2018 против предоставления правовой охраны указанного товарного знака.

Такой подход суда полностью соответствует правовой позиции, изложенной в пункте 138 постановления от 23.04.2019 № 10.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

При новом рассмотрении Роспатенту учесть вышеизложенное, и, с учетом представленных в материалы дела доказательств, а также подлежащих применению норм права обеспечить полную и всестороннюю процедуру рассмотрения возражения, в ходе проведения которой определить, может ли словесный элемент оспариваемого товарного знака «ЛЮБЛИНЫ» указывать на товар, известный среднему потребителю Российской Федерации, для которого товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 368693

зарегистрирован; на основании чего установить, соответствует ли регистрация оспариваемого товарного знака пункту 1 статьи 6 Закона «О товарных знаках».

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на Роспатент.

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

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью «Управление «АЗС» удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.01.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 22.06.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 368693 как несоответствующее пункту 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-I и пункту 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью «Управление «АЗС», поступившее 22.06.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 368693.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управление «АЗС» (ОГРН 1125543050731) 3 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

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 его принятия.

Председательствующий  
судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

В.В. Голофаев