



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

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

<http://ipc.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

25 февраля 2020 года

Дело № СИП-290/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 17 февраля 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 февраля 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего – председателя Суда по интеллектуальным правам
Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л.;

судьи-докладчика Снегура А.А. –

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества
с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО» (Симферопольское ш.,
д. 2, пом. 2, г. Чехов, Московская обл., 142300, ОГРН 1125048000340)
на решение Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 по делу
№ СИП-290/2019

по заявлению общества с ограниченной ответственностью
«СегментЭНЕРГО» о признании недействительным решения Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30,
корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 16.01.2019 об отказе
в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны
товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 519438,
о признании недействительным предоставления правовой охраны
названному товарному знаку в части, а именно о признании словесного



элемента «КСБ/KSB», входящего в состав этого товарного знака, неохраняемым элементом товарного знака.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» (ул. Бирюсинка, д. 6, корп. 1–5, пом. XVI, комн. 15, Москва, 107497, ОГРН 1027739312281).

В судебное заседание явились представители:

от общества с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО» – Каримов Д.А. (по доверенности от 15.10.2019 № 11), Семенов А.В. (по доверенности от 01.11.2019 № 120), Пашков В.А. и Чесалина М.А. (по совместной доверенности от 10.12.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Барский С. А. (по доверенности от 26.04.2019 № 01/32-375/41);

от общества с ограниченной ответственностью НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» – Исаев В.В. (по доверенности от 08.11.2018), Лосева А.О. и Сусалева Т.Г. (по совместной доверенности от 27.01.2020).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО» (далее – общество «СегментЭНЕРГО») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 16.01.2019 об отказе в удовлетворении возражения общества «СегментЭНЕРГО» от 14.06.2018 против предоставления правовой охраны



комбинированному товарному знаку «» по свидетельству Российской Федерации № 519438, о признании недействительным предоставления правовой охраны названному товарному знаку в части, а именно о признании словесного элемента «КСБ/KSB», входящего в состав

этого товарного знака, неохраняемым элементом товарного знака.

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 НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» (далее – общество НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ»).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 11.09.2019 требование общества «СегментЭНЕРГО» о признании действий общества НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 519438, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией выделено в отдельное производство, делу присвоен номер СИП-734/2019.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 заявленные требования оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и нарушение норм процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, общество «СегментЭНЕРГО» просит отменить указанное решение суда и принять по делу новый судебный акт о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента и об обязанности административного органа повторно рассмотреть возражение общества «СегментЭНЕРГО».

Не соглашаясь с изложенными в кассационной жалобе доводами и полагая, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, а содержащиеся в нем выводы основаны на полной и всесторонней оценке доказательств, представленных в материалы дела, общество НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» в отзыве на кассационную жалобу просит оставить его без изменения.

Роспатент отзыв на кассационную жалобу не представил.

Одновременно с кассационной жалобой общество «СегментЭНЕРГО» подало в президиум Суда по интеллектуальным правам ходатайство об обращении президиума Суда по интеллектуальным правам в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности отдельных положений Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а именно:

пунктов 2 и 3 статьи 1248, пункта 1 статьи 1512, пункта 1 статьи 1513 ГК РФ, устанавливающих процедуру оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам в Роспатенте;

пункта 1 статьи 1497 ГК РФ, устанавливающего проведение экспертизы заявки на товарный знак в Роспатенте;

пункта 2 статьи 1499 ГК РФ, устанавливающего Роспатент в качестве органа, принимающего решение по результатам экспертизы заявленного обозначения,

в их понимании правоприменителем, изложенном:

в подпункте 5.4.3 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 (далее – Положение о Роспатенте);

в пункте 95 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 483 (далее – Административный регламент № 483), согласно которому решения Роспатента принимаются руководителем этого органа или уполномоченным им должностным лицом;

в пункте 6.3 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).

Общество «СегментЭНЕРГО» просит проверить приведенные им нормы материального права на соответствие части 1 статьи 1, статьям 2, 8, 10, частям 1, 2 и 4 статьи 15, частям 1 и 3 статьи 17, статье 18, части 1 статьи 19, части 2 статьи 24, частям 1 и 2 статьи 34, части 1 статьи 44, части 1 статьи 45, частям 1 и 2 статьи 46, частям 2 и 3 статьи 55, части 3 статьи 56, пункту «е» части 1 статьи 114, части 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи со статьями 6 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950), устанавливающих право на эффективное средство правовой защиты и на судебную защиту в той мере, в которой указанные нормы в их понимании правоприменителем:

не обеспечивают возможность ознакомления с мотивированным заключением коллегии Палаты по патентным спорам до его утверждения руководителем Роспатента;

не обеспечивают возможность ознакомления с мотивированным решением руководителя Роспатента о направлении возражения на новое рассмотрение;

устанавливают различия в административном и судебном порядке защиты прав при оспаривании решений Роспатента, в частности, допуская в административном порядке возможность руководителя Роспатента немотивированным образом не согласиться с заключением Палаты по патентным спорам, вынесенным в пользу одной из сторон в результате рассмотрения состязательного спора, и произвольным образом направить возражение на повторное рассмотрение;

не устанавливают четких и однозначных критериев, по которым проводится рассмотрение Роспатентом и его руководителем переданных

в его компетенцию административных споров, создавая неопределенность в вопросе о допустимости многократного повторного рассмотрения возражений и их направления руководителем Роспатента на повторное рассмотрение;

устанавливают противоречащие общепризнанным принципам международного права и международным договорам Российской Федерации и не имеющие разумных оправданий различия в правовом регулировании административного и судебного порядка государственной защиты прав при предотвращении конфликта интересов в ходе рассмотрения возражений на решения Роспатента о регистрации товарных знаков Палатой по патентным спорам;

наделяют должностных лиц Роспатента правом произвольно и немотивированно игнорировать выводы иных должностных лиц этого административного органа и подведомственных ему организаций на различных стадиях взаимодействия с гражданами и юридическими лицами, в частности правом руководителя Роспатента не учитывать выводы экспертизы об информационном поиске и выборке тождественных и сходных обозначений до степени смешения по заявленным товарам и группам при рассмотрении заявки на регистрацию товарных знаков, а также правом руководителя Роспатента не учитывать заключение коллегии Палаты по патентным спорам при вынесении решения о направлении возражения на новое рассмотрение.

Кроме того, общество «СегментЭНЕРГО» ссылается на то, что при повторном рассмотрении административного дела комиссией Палаты по патентным спорам было принято дополнительное доказательство от правообладателя спорного товарного знака и на основе именно этого документа построены все выводы оспариваемого решения Роспатента.

В дополнительных пояснениях, поступивших в президиум Суда по интеллектуальным правам 12.02.2020, общество «СегментЭНЕРГО» факультативно раскрывает ранее изложенную позицию по вопросу

заявленного ходатайства.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители всех лиц, участвующих в деле.

Представитель общества «СегментЭНЕРГО» поддержал заявленное ходатайство об обращении президиума Суда по интеллектуальным правам в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности приведенных в ходатайстве норм материального права.

Представители Роспатента и общества НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» возражали против удовлетворения заявленного ходатайства, ссылаясь на отсутствие оснований для его удовлетворения.

Выслушав по заявленному ходатайству мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно части 3 статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если при рассмотрении конкретного дела арбитражный суд придет к выводу о несоответствии закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом деле, Конституции Российской Федерации, арбитражный суд обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке этого закона.

Исходя из положений статьи 101 Федерального конституционного закона Российской Федерации от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» суд при рассмотрении дела в любой инстанции, придя к выводу о несоответствии закона, примененного или подлежащего применению в указанном деле, Конституции Российской Федерации, обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности данного закона.

В силу приведенных норм обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона является правом арбитражного суда в случае возникновения у него, а не у стороны, участвующей в деле, сомнений в соответствии примененного или

подлежащего применению закона Конституции Российской Федерации.

Общество «СегментЭНЕРГО» считает не соответствующими Конституции Российской Федерации пункты 2 и 3 статьи 1248, пункт 1 статьи 1512, пункт 1 статьи 1513, пункт 1 статьи 1497, пункт 2 статьи 1499 ГК РФ в их понимании правоприменителем, изложенном в пункте 5.4.3 Положения о Роспатенте, в пункте 95 Административного регламента № 483 и в пункте 6.3 Правил № 56.

Статьями 1497 и 1499 ГК РФ регулируется порядок проведения экспертизы заявки на товарный знак, внесения изменений в документы заявки и экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака.

Исходя из содержания обжалуемого судебного акта указанные нормы при рассмотрении настоящего спора не применялись и не подлежат применению как не относящиеся к рассмотрению возражения на решение о регистрации товарного знака.

В такой ситуации у президиума Суда по интеллектуальным правам отсутствует право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке их соответствия Конституции Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной

власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401–1405 этого Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401 ГК РФ). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Пунктом 3 статьи 1248 ГК РФ установлено, что правила рассмотрения и разрешения споров в порядке, указанном в пункте 2 этой статьи Кодекса, федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям устанавливаются соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере сельского хозяйства. Правила рассмотрения и разрешения в указанном в пункте 2 статьи 1248 ГК РФ порядке споров, связанных с секретными изобретениями, устанавливаются уполномоченным органом (пункт 2 статьи 1401 Кодекса).

Пункт 2 статьи 1248 ГК РФ является общей нормой и устанавливает, что административный порядок рассмотрения споров применяется только в случаях, установленных этим Кодексом.

В статье 1512 ГК РФ определены основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Статья 1513 ГК РФ устанавливает административный порядок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 10.03.2016 № 448-О, действующее правовое регулирование обеспечивает и сохранение гарантий судебной защиты интеллектуальных прав: как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, гарантированное Конституцией Российской Федерации в ее статье 46 (часть 2) право

на обжалование в суд решений и действий (или бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц не может быть ограничено даже в условиях чрезвычайного положения; досудебный порядок разрешения споров не только не исключает, а, напротив, предусматривает возможность для лица обратиться в суд с жалобой на решение соответствующего административного органа (постановление от 20.05.1997 № 8-П; определения от 02.10.2003 № 393-О, от 29.05.2014 № 1252-О, от 24.03.2015 № 663-О и др.).

Исходя из этого федеральный законодатель предусмотрел в действующем правовом регулировании (в том числе в статье 11, в пунктах 2 и 3 статьи 1248, в пунктах 1, 2 и в абзаце первом пункта 4 статьи 1398, в пункте 2 статьи 1406 ГК Российской Федерации, в подпункте 2 пункта 1 статьи 43.4 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», в пункте 2 части 1 статьи 29, в пункте 2 части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и в подпункте 5.4.3 Положения о Роспатенте) дифференцированную систему правовой защиты интеллектуальных прав, учитывающую особенности объектов прав на результат интеллектуальной деятельности и правовую природу соответствующих споров. Так, пункт 3 статьи 1248 ГК РФ прямо предусматривает, что правила рассмотрения и разрешения споров в административном (досудебном) порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Соответственно, поскольку закрепленный оспариваемыми и иными положениями ГК РФ административный (досудебный) порядок защиты интеллектуальных прав – в силу конституционной презумпции

добросовестности законодателя (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 05.06.2012 № 13-П и др.) – предполагает использование наиболее эффективных инструментов защиты прав граждан и их объединений, этот порядок как таковой не может считаться нарушающим права граждан.

Аналогичный вывод можно сделать и в отношении статей 1512 и 1513 ГК РФ, предусматривающих административный порядок защиты интеллектуальных прав при оспаривании и признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Мнение общества «СегментЭНЕРГО» о том, что приведенные нормы ГК РФ не соответствуют Конституции Российской Федерации в их понимании правоприменителем, изложенном в пункте 95 Административного регламента № 483, не может быть поддержано президиумом Суда по интеллектуальным правам, поскольку Административный регламент № 483 не применялся при рассмотрении настоящего дела и не подлежит применению исходя из даты приоритета спорного товарного знака.

Позиция общества «СегментЭНЕРГО», состоящая в том, что приведенные нормы ГК РФ не соответствуют Конституции Российской Федерации в их понимании правоприменителем, изложенном в пункте 6.3 Правил № 56, не может быть признана состоятельной.

Согласно пункту 6.3 Правил № 56, решение Палаты по патентным спорам утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и вступает в силу с даты его утверждения. В случае неутверждения решения Палаты по патентным спорам руководитель федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет возражение или заявление на рассмотрение в ином составе коллегии Палаты по патентным спорам.

На основании Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской

Федерации» Правила № 56 применяются в части, не противоречащей части четвертой ГК РФ.

В силу пункта 4 статьи 1513 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку или об отказе в таком признании вступают в силу в соответствии с правилами статьи 1248 ГК РФ и могут быть оспорены в суде.

Пункт 6.3 Правил № 56 является фактически недействующим, утратил силу и не применяется на территории Российской Федерации, что констатировано определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.04.2013 № ВАС-751/13 при рассмотрении заявления об оспаривании этого пункта Правил № 56.

С учетом изложенного отсутствуют основания для вывода о понимании правоприменителем норм статей 1248, 1512 и 1513 через призму недействующего пункта 6.3 Правил № 56.

В пункте 6.1 Положения о Роспатенте определено, что этот административный орган для реализации своих полномочий имеет право привлекать в установленном порядке подведомственные федеральные государственные учреждения для проведения подготовительных работ в целях осуществления Роспатентом юридически значимых действий в установленной сфере деятельности.

Согласно пункту 2.1 Устава Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (далее – ФГБУ «ФИПС»), утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.05.2011 № 63, предметом деятельности Института является проведение подготовительных работ для осуществления Роспатентом юридически значимых действий, связанных с правовой охраной и защитой результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе товарных знаков.

Пунктом 2.3 Устава ФГБУ ФИПС предусмотрено, что в соответствии с указанными предметом и целями Институт в установленном порядке осуществляет перечисленные в данном пункте Устава виды деятельности, в том числе проводит рассмотрение возражений, касающихся признания недействительным предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, и подготовку по ним проектов решений Роспатента.

Таким образом, невозможность ознакомления с результатами подготовительных работ, проектами документов (не обладающих юридической значимостью) до принятия Роспатентом решения по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку не может быть расценено как нарушение прав, предоставленных Конституцией Российской Федерации.

Общество «СегментЭНЕРГО» считает, что в ходе рассмотрения возражения нарушены гарантии реализации права и равенства перед законом, поскольку от правообладателя спорного товарного знака приняты дополнительные доказательства.

Между тем, как разъяснено в пункте 137 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятых по результатам рассмотрения возражений, заявлений, податель возражения, заявления вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, заявление новыми доводами (основаниями). Документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление, могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления.

Правообладатель, против которого было подано возражение, заявление, не может быть лишен права в суде при рассмотрении дела о проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта приводить любые доводы и представлять доказательства, в том числе те, которые не были предметом рассмотрения в Роспатенте, федеральном органе исполнительной власти по селекционным достижениям.

Таким образом, действующее правовое регулирование действительно предусматривает разный объем прав, предоставленных правообладателю и подателю возражения.

Правообладатель вправе представлять документы, направленные на подтверждение охраноспособности его товарного знака, на любой стадии административного рассмотрения спора, а также на стадии судебного разбирательства, в то время как податель возражения ограничен в праве дополнения поданного возражения иными мотивами и доказательствами.

Однако баланс прав правообладателя и подателя возражения достигается путем предоставления подателю возражения права подачи повторного возражения против предоставления правовой охраны такому товарному знаку.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований для обращения в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности приведенных в ходатайстве общества «СегментЭНЕРГО» норм материального права по изложенным в этом ходатайстве мотивам.

После рассмотрения ходатайства общества «СегментЭНЕРГО» президиум Суда по интеллектуальным правам перешел к рассмотрению кассационной жалобы.

Представители общества «СегментЭНЕРГО» настаивали на доводах, изложенных в кассационной жалобе, просили отметить обжалуемое решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента и об обязанности


административного органа повторно рассмотреть возражение общества «СегментЭНЕРГО».

Представители Роспатента и общества НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой



инстанции, комбинированный товарный знак «» по заявке № 2013703423 с приоритетом от 06.02.2013 зарегистрирован 01.08.2014 за № 519438 на имя общества НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» в отношении товаров 9-го класса «жилы идентификационные для электрических проводов; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; клеммы [электричество]; контакты электрические; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; проводники электрические; соединения линейные [электричество]; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства помехозащищенные [электричество]; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]; электропроводка» Международной

классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

В Роспатент 14.06.2018 поступило возражение общества «СегментЭНЕРГО» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 519438, мотивированное несоответствием элемента «КСБ/КСВ» указанного товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а также статьи 10 ГК РФ.

Изложенные в возражении доводы сводились к следующему: лицо, подавшее возражение, является специализированным предприятием по производству кабельной продукции, которая маркируется в том числе обозначениями «СегментКСБнг(А)-FRHF», «СегментКСБКнг(А)-FRHF», «СегментКСБКнг(А)-FRLS»; выпускаемая лицом, подавшим возражение, кабельно-проводниковая и электротехническая продукция соответствует всем техническим требованиям и вводится в гражданский оборот под вышеуказанными обозначениями, содержащими элемент «КСБ»; спорный товарный знак затрагивает права и законные интересы лица, подавшего возражение, поскольку заявитель и правообладатель спорного товарного знака осуществляют свою деятельность в одном сегменте рынка, а именно являются производителями кабельной продукции; спорный товарный знак включает в свой состав отдельные буквы русского алфавита и их транслитерацию в латинице, не имеющие словесного характера, выполненные стандартным шрифтом, не воспринимаемые как слово, следовательно, не обладающие отличительными признаками, достаточными для индивидуализации товаров и услуг; спорный товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку не выполняет основную функцию индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей; обозначение «КСБ» задолго до даты приоритета спорного товарного знака применялось в специализированных источниках информации, ГОСТ, инструкциях, технических условиях в качестве маркировки кабелей; обозначением «КСБ» до даты приоритета спорного товарного знака маркировали свою продукцию различные производители

кабелей; нормативными документами установлено, что под маркой кабельного изделия понимается условное буквенно-цифровое обозначение кабельного изделия, отражающее его назначение и основные конструктивные признаки; условным обозначением «КСБ» в течение длительного периода времени маркируется кабельная продукция разных производителей, в связи с чем оно не обладает различительной способностью, не способно выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака – отличать продукцию различных производителей и должно быть свободным для использования всеми производителями данного вида продукции; товары, производимые под обозначением «КСБ», и товары 9-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, являются однородными, поскольку относятся к товарам электротехнической отрасли; правообладатель спорного товарного знака запрещает использовать обозначение «КСБ» иным производителям кабельной продукции, что подтверждается судебными решениями; лицо, подавшее возражение, считает, что регистрация спорного товарного знака, в состав которого входит обозначение «КСБ», в отношении товаров 9-го класса МКТУ является злоупотреблением правом.

Принимая во внимание все вышеприведенные доводы и приложенные к возражению материалы, лицо, подавшее возражение, просило удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 519438 недействительным частично, указав, что словесный элемент «КСБ» является неохраняемым элементом товарного знака.

Решением Роспатента от 16.01.2019 в удовлетворении возражения общества «СегментЭНЕРГО» было отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 519438 оставлена в силе.

Принимая указанное решение, Роспатент исходил из того, что спорный товарный знак представляет собой оригинальную графическо-буквенную композицию, которая обладает различительной способностью.

На основании оценки представленных вместе с возражением документов Роспатент не усмотрел оснований для вывода о том, что элемент «КСБ» использовался в качестве маркировки определенной кабельной продукции до даты приоритета спорного товарного знака.

Роспатентом также принято во внимание то, что вступившими в законную силу судебными актами установлено, что выпускаемая до даты приоритета спорного товарного знака кабельная продукция общества НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» была уникальной и обозначение «КСБ» не использовалось иными производителями.

Исследовав представленные правообладателем спорного товарного знака материалы, Роспатент пришел к выводу о длительном и интенсивном использовании обществом НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» обозначения «КСБ» при маркировке кабелей начиная с 2009 года, а также о том, что в результате такого использования спорный товарный знак ассоциируется у потребителей с правообладателем.

Несогласие с решением Роспатента от 16.01.2019 послужило основанием для обращения общества «СегментЭНЕРГО» в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Требование общества «СегментЭНЕРГО» о признании действий общества НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 519438, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией выделено судом первой инстанции в отдельное производство, что не оспаривается заявителем кассационной жалобы.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

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

Суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о том, что спорный товарный знак обладает различительной способностью, поскольку представляет собой единую оригинальную композицию, выполненную в черном, желтом, оранжевом и голубом цвете.

При этом суд первой инстанции отметил, что оценка обозначения на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию, тогда как общество «СегментЭНЕРГО», заявляя об отсутствии у спорного товарного знака различительной способности, исходит из оценки обозначения только в части буквенных элементов, которые входят в спорное обозначение наряду с графическими элементами.

Суд первой инстанции расценил поведение общества «СегментЭНЕРГО», выразившееся в различном толковании им одной и той же правовой ситуации (нарушении принципа эстоппель), как недобросовестное. Основанием для данного вывода явилось то, что в ответ на уведомление Роспатента от 25.05.2018 о предварительном отказе в регистрации словесного обозначения «СЕГМЕНТКСБ» в качестве товарного знака общество «СегментЭНЕРГО» направило письмо (поступившее 26.11.2018), в котором отмечало, что смысловое значение



противопоставленного товарного знака, равно как и заявленного им на регистрацию обозначения «СЕГМЕНТКСБ», является фантазийным, будет зависеть от вызываемых при его прочтении ассоциаций у потребителя, тогда как в настоящем споре ссылается на то, что спорный товарный знак не

обладает отличительными признаками, достаточными для индивидуализации товаров и услуг.

Отклоняя те доводы заявителя, что словесный элемент «КСБ/KSB» спорного товарного знака использовался различными лицами до даты его приоритета в качестве условного обозначения кабельной продукции, суд первой инстанции исходил из обоснованности выводов Роспатента о том, что для современного российского потребителя ГОСТ 4376-63 и относящиеся к периоду его действия (до 01.01.1971) документы утратили свою актуальность, поскольку не применяются в отношении кабельной продукции более 40 лет, а обязанность доказывания сохранения у потребителей ассоциативных связей возлагается именно на лицо, заявившее об отсутствии различительной способности обозначения в связи с его известностью потребителям.

Оценив иные представленные обществом «СегментЭНЕРГО» источники информации, суд первой инстанции установил, что в них отсутствует указание на элементы «КСБ»/«KSB», а содержатся только сведения, относящиеся к другим обозначениям товаров 9-го класса МКТУ. При этом суд первой инстанции обратил внимание на то, что товары 9-го класса МКТУ, маркированные вышеуказанными обозначениями, отличаются друг от друга различными конструкциями, свойствами, условиями эксплуатации (бронированный кабель, огнестойкий кабель и т.д.).

С учетом этого суд первой инстанции признал, что представленные заявителем документы не подтверждают его довод о том, что словесный элемент «КСБ/KSB» спорного товарного знака является обозначением конкретного вида товаров 9-го класса МКТУ, обладающих определенными свойствами.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к выводу о том, что представленные обществом «СегментЭНЕРГО» документы не подтверждают отсутствие различительной способности у товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 519438, в связи с чем его

правовая охрана соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Суд первой инстанции признал правомерным учет Роспатентом выводов, содержащихся в вступивших в законную силу судебных актах по делам № А40-622/2015, № А40-204076/2015 и № А40-112942/16, согласно которым обозначение «КСБ» не связано ни с типом изделия, ни с его конструкцией, ни с материалами кабеля, не относится ни к одному отраслевому стандарту и носит нарицательный характер, связанный с обществом НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ», указанное обозначение призвано индивидуализировать товары общества НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» и выделить их среди аналогичных товаров других производителей.

Проанализировав представленные обществом НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» в материалы административного дела документы, суд первой инстанции признал обоснованность вывода Роспатента о том, что указанное лицо начиная с 2009 года широко и интенсивно использовало элемент «КСБ/KSB» спорного товарного знака на территории Российской Федерации.

Оценив составленное федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук» по итогам проведенного социологического опроса заключение от 23.11.2018 № 413-2018 и дополнение к указанному заключению от 23.11.2018 № 414-2018 (далее – социологический опрос), суд первой инстанции пришел к выводу о наличии у товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 519438 различительной способности, в том числе на дату приоритета этого товарного знака.

Отклоняя довод общества «СегментЭНЕРГО» о том, что представленные обществом НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» технические условия ТУ 16.К99-037-2009 подтверждают отсутствие различительной способности у элемента «КСБ/KSB», суд первой инстанции указал, что данные технические условия не содержат полной расшифровки названного элемента.

Судом первой инстанции также не принят довод заявителя о неиспользовании обществом НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» товарного знака по

свидетельству Российской Федерации № 519438 в том виде, в котором он зарегистрирован, поскольку предметом настоящего дела является проверка судом именно решения Роспатента от 16.01.2019 в части выводов о наличии различительной способности у элемента «КСБ/КСВ», а не досрочное прекращение правовой охраны указанного товарного знака в связи с его неиспользованием.

Суд первой инстанции отклонил как необоснованный довод общества «СегментЭНЕРГО» о нарушении процедуры рассмотрения возражения, выразившемся в неутверждении руководителем Роспатента заключения коллегии Палаты по патентным спорам и в повторном проведении в связи с этим заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

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.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий по рассмотрению возражения и принятию решений по результатам такого рассмотрения, а также о применимых нормах материального права.

Общество «СегментЭНЕРГО» также не приводит доводы, выражающие несогласие с выделением части требований в отдельное производство.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в

кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

Выражая свое несогласие с решением суда первой инстанции, общество «СегментЭНЕРГО» в кассационной жалобе указывает на то, что суд первой инстанции не стал рассматривать и давать оценку доводам заявителя о нерассмотрении Роспатентом возражения в части неохраноспособности элементов, характеризующих товары (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), о фактах противоречивого процессуального поведения Роспатента и общества НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ», о неотносимости результатов социологического исследования, оформленных в виде письменных пояснений, отзыва на социологический опрос и экспертного заключения, о неиспользовании обществом НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» спорного товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован, ходатайству об истребовании у Роспатента текста заключения коллегии Палаты по патентным спорам по результатам первого рассмотрения возражения заявителя.

Общество «СегментЭНЕРГО» ссылается на отсутствие в материалах дела доказательств приобретения обозначением, зарегистрированным в качестве спорного товарного знака, различительной способности до даты приоритета этого знака.

По утверждению общества «СегментЭНЕРГО», суд первой инстанции проигнорировал то, что обозначение «КСБ» носит нарицательный характер; согласно ГОСТ 15845-80 марка кабеля является единственным разрешенным обозначением кабельного изделия; техническими условиями ТУ 16.К99-037-2009 установлено, что марки кабелей должны начинаться с обозначения «КСБ»; маркировка кабелей подчеркивает одинаковую конструктивную основу этих кабелей, облегчает потребителю ориентирование в применении данных кабелей для различных условий эксплуатации.

Как полагает общество «СегментЭНЕРГО», в нарушение принципов

равенства и равноправия сторон спора суд первой инстанции не применил принцип эстоппель к той позиции Роспатента, что обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, обладает различительной способностью, а элемент «КСБ/KSB» представляет собой охраноспособное сочетание букв, имеющее характерное графическое исполнение, при наличии прямо противоположной позиции ФГБУ «ФИПС», изложенной в уведомлении от 12.03.2014; к позиции правообладателя спорного товарного знака, который в деле № А41-79730/2017 доказывал, что используемая им аббревиатура «КСБ» носит нарицательный характер, в технических условиях ТУ 19.К99-037-2009 указывал на то, что они распространяются на кабели, выпускаемые под товарным знаком «СПЕЦКАБЕЛЬ» (не «КСБ»), а в отзыве на возражение признал, что буквосочетание «КСБ» в марке кабеля может относиться к неопределенно большому количеству кабельных изделий, обладающих разными свойствами, имеющих различное назначение и конструкции, состоящих из разных материалов.

Общество «СегментЭНЕРГО» считает, что суд первой инстанции не мотивировал должным образом свой вывод о том, что спорный товарный знак представляет собой единую оригинальную композицию, выполненную в черном, желтом, оранжевом и голубом цвете.

По мнению общества «СегментЭНЕРГО», суд первой инстанции не применил подлежащие применению нормы права и не анализировал, образуют ли элементы «К», «С», «Б» комбинацию, обладающую различительной способностью, не приняв во внимание то, что диспозиция пункта 1 статьи 1483 ГК РФ устанавливает два самостоятельных юридических состава незаконности регистрации обозначений в качестве товарных знаков: не обладающих различительной способностью; состоящих только из элементов, характеризующих товары.

С точки зрения общества «СегментЭНЕРГО», суд первой инстанции не проверил законность регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 519438 на предмет ее соответствия требованиям

подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (обозначения, состоящие только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта), включая выяснение вопросов наличия в этом товарном знаке обозначения, состоящего из элементов, характеризующих товары.

Общество «СегментЭНЕРГО» отмечает, что суд первой инстанции неправильно применил норму материального права (статью 10 ГК РФ и принцип эстоппель), полагая при этом, что он не толковал ситуацию различно, а принцип эстоппель подлежит применению только к спорам, но не к переписке общества «СегментЭнерго» с Роспатентом.

Общество «СегментЭНЕРГО» обращает внимание на то, что суд первой инстанции не дал оценку его заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 519438, а также выводу Роспатента о длительном и интенсивном использовании спорного обозначения для маркировки кабелей начиная с 2009 года.

Как полагает общество «СегментЭНЕРГО», судом первой инстанции не дана надлежащая правовая оценка его доводу о нарушении Роспатентом административной процедуры рассмотрения возражения, выразившемся в том, что изначальное решение коллегии Палаты по патентным спорам, принятое в пользу подателя возражения, не было утверждено руководителем Роспатента, который направил возражение на новое рассмотрение в Палату по патентным спорам исключительно с целью (как полагает общество «СегментЭНЕРГО») повторного предоставления правообладателю процессуального права представления новых доказательств, которым он не воспользовался без уважительных причин при наличии у него соответствующей возможности, что противоречит принципам правовой определенности и состязательности, в силу которых лицо, участвующее в деле, несет риск наступления неблагоприятных последствий совершения

или несовершения этим лицом процессуальных действий.

Ссылаясь на нормы статей 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 42 и 49 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15.04.1994, на правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, на разъяснения, данные в пункте 136 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», общество «СегментЭНЕРГО» полагает, что нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражения в противоречии с конституционными принципами состязательности, равенства и правовой определенности путем немотивированного направления руководителем Роспатента возражения на повторное рассмотрение с предоставлением проигравшей стороне права приобщения новых доказательств является основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным, поскольку эти нарушения носят существенный характер и не позволили объективно рассмотреть указанное возражение.

В поступивших в суд 12.02.2020 письменных пояснениях общество «СегментЭНЕРГО», дополнительно обосновывая нарушение Роспатентом административной процедуры, акцентирует внимание на том, что пункт 6.3 Правил № 56, на который сослался суд первой инстанции в обжалуемом решении, не содержит критериев и сроков для его реализации, в связи с чем предоставляет руководителю Роспатента право применять его по собственному усмотрению.

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе и в письменных объяснениях, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Судом первой инстанции верно установлено, что с учетом даты приоритета спорного товарного знака (06.02.2013) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает

ГК РФ 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).

Пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ предусмотрено, что возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1512 этого Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Положения подпунктов 1–3 пункта 6 статьи 1512 ГК РФ применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 Кодекса).

Ссылка общества «СегментЭНЕРГО» на то, что суд первой инстанции не дал оценку его заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 519438, не принимается президиумом Суда по интеллектуальным правам, поскольку в оспариваемом решении Роспатента данное лицо было признано заинтересованным в подаче возражения в силу того, что оно, так же как и правообладатель спорного товарного знака, осуществляет выпуск кабельной продукции и между ними имеется судебный спор (дело № А41-79730/2017). При этом указанный вывод Роспатента не оспаривался обществом НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ», в связи с чем безусловная необходимость давать оценку этим обстоятельствам у суда первой инстанции отсутствовала.

Согласно пункту 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время,

место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В силу пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 этой статьи Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые: 1) приобрели различительную способность в результате их использования; 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил № 32 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил № 32 к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может признать обоснованным довод заявителя кассационной жалобы, согласно которому суд первой инстанции не мотивировал должным образом свой вывод о том, что спорный товарный знак представляет собой единую оригинальную композицию, так как данный довод противоречит содержанию обжалуемого решения и свидетельствует лишь о несогласии заявителя с оценкой, данной судом первой инстанции.

Что касается довода общества «СегментЭНЕРГО» о том, что суд

первой инстанции не проверил законность регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 519438 на предмет ее соответствия нормам подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что этот довод носит надуманный характер, поскольку в обжалуемом решении воспроизведена норма пункта 2.3.2.3 Правил № 32 (страница 13 решения) и в дальнейшем суд первой инстанции, проанализировав доводы заявителя и представленные им доказательства в этой части, пришел к выводу: довод общества «СегментЭНЕРГО» о том, что элемент «КСБ/КСВ» товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 519438 является обозначением конкретного вида товаров 9-го класса МКТУ, не подтверждается (страница 21 решения).

В связи с этим президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что общество «СегментЭНЕРГО» ни при рассмотрении Роспатентом его возражения, ни при рассмотрении его заявления судом первой инстанции, ни в рассматриваемой кассационной жалобе не указало, какие конкретные свойства кабельной продукции характеризуют буквы «К», «С»(S) и «Б»(B), составляющие словесный элемент спорного товарного знака. При этом в обжалуемом решении суд первой инстанции установил, что виды кабельной продукции других производителей, маркированной обозначениями, включающими буквы «К», «С» и «Б» в различных сочетаниях, отличаются друг от друга различными конструкциями, свойствами, условиями эксплуатации (бронированный кабель, огнестойкий кабель и т.д.), что не опровергнуто обществом «СегментЭНЕРГО».

Президиумом Суда по интеллектуальным правам не принимается как противоречащее содержанию обжалуемого судебного акта утверждение общества «СегментЭНЕРГО», в соответствии с которым суд первой инстанции проигнорировал его доводы о том, что обозначение «КСБ» носит нарицательный характер; согласно ГОСТ 15845-80 марка кабеля является

единственным разрешенным обозначением кабельного изделия; техническими условиями ТУ 16.К99-037-2009 установлено, что марки кабелей должны начинаться с обозначения «КСБ»; маркировка кабелей подчеркивает одинаковую конструктивную основу этих кабелей, облегчает потребителю ориентирование в применении данных кабелей для различных условий эксплуатации.

Как усматривается из возражения общества «СегментЭНЕРГО», заявления этого лица об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, письменных объяснений названного лица, в подтверждение вышеизложенных доводов общество «СегментЭНЕРГО» ссылалось на доказательства, приложенные к возражению.

Оценив данные доказательства, в том числе ГОСТ 15845-80, ТУ 16.К99-037-2009, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что в рассматриваемом случае обозначение «КСБ» не указывает на характеристики маркируемых им товаров. При этом суд первой инстанции также правомерно учел имеющиеся во вступивших в законную силу судебных актах по делам № А40-622/2015, № А40-204076/2015 и № А40-112942/16 выводы, согласно которым обозначение «КСБ» не связано ни с типом изделия, ни с его конструкцией, ни с материалами кабеля, не относится ни к одному отраслевому стандарту и носит нарицательный характер, связанный с обществом НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ», указанное обозначение призвано индивидуализировать товары этого лица и выделить их среди аналогичных товаров других производителей.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может признать обоснованным довод заявителя кассационной жалобы об отсутствии в материалах дела доказательств приобретения обозначением, зарегистрированным в качестве спорного товарного знака, различительной способности до даты приоритета этого знака, поскольку такие доказательства были приложены к отзыву правообладателя на возражение и получили

оценку со стороны суда первой инстанции, который согласился с выводом Роспатента о том, что общество НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» начиная еще с 2009 года широко и интенсивно использовало спорное обозначение для маркировки кабелей.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым заметить, что указанный вывод суда не является единственным основанием для признания спорного товарного знака соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а лишь дополняет вывод о том, что обозначение, зарегистрированное в качестве спорного товарного знака, обладало на дату приоритета различительной способностью.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет тот довод заявителя кассационной жалобы, что суд первой инстанции неправильно применил норму материального права (статью 10 ГК РФ и принцип эстоппель), так как принцип эстоппель подлежит применению только к спорам, но не к переписке общества «СегментЭнерго» с Роспатентом.

Между тем принцип эстоппель, означающий утрату права на возражение при недобросовестном или противоречивом поведении, не может толковаться только в процессуальном аспекте, поскольку он применяется и к действиям участвующих в деле лиц, которые совершены за рамками процесса и предшествовали спору.

В рассматриваемой ситуации суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что в ответ на уведомление Роспатента от 25.05.2018 о предварительном отказе в регистрации словесного обозначения «СЕГМЕНТКСБ» в качестве товарного знака ввиду сходства этого обозначения до степени смешения в том числе со спорным товарным знаком общество «СегментЭНЕРГО» направило письмо (поступившее 26.11.2018), в котором отмечало, что смысловое значение противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 519438 не может быть определено, является фантазийным и будет зависеть от вызываемых

при его прочтении ассоциаций у потребителя.

Из указанного письма следует, что общество «СегментЭНЕРГО» признавало наличие различительной способности как у спорного товарного знака в целом, так и входящего в него словесного элемента «КСБ/KSB», более того, оно предприняло попытку зарегистрировать в качестве товарного знака словесное обозначение, также включающее словесный элемент «КСБ», однако в дальнейшем заняло противоположную позицию (об отсутствии различительной способности), которую положило в основу своего требования о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 519438.

Данное противоречивое поведение общества «СегментЭНЕРГО» правомерно было истолковано судом первой инстанции как недобросовестное, нарушающее требования статьи 10 ГК РФ и не соответствующее принципу эстоппель.

Ссылка общества «СегментЭНЕРГО» на то, суд первой инстанции должен был применить принцип эстоппель к позиции Роспатента о том, что обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, обладает различительной способностью, а элемент «КСБ/KSB» представляет собой охраноспособное сочетание букв в характерном графическом исполнении, при наличии прямо противоположной позиции ФГБУ «ФИПС», изложенной в уведомлении от 12.03.2014, подлежит отклонению в силу того, что названное уведомление является промежуточным документом, направляемым подведомственным учреждением в рамках процедуры рассмотрения заявки, и не может рассматриваться как окончательная позиция Роспатента, которая выражается в принятии этим административным органом решения о регистрации либо об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 2 статьи 1499 Кодекса).

Не может быть признан обоснованным и довод заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции должен был применить принцип эстоппель к позиции правообладателя спорного товарного знака, который

в деле № А41-79730/2017 доказывал, что используемая им аббревиатура «КСБ» носит нарицательный характер, в технических условиях ТУ 19.К99-037-2009 указывал на то, что они распространяются на кабели, выпускаемые под товарным знаком «СПЕЦКАБЕЛЬ» (не «КСБ»), а в отзыве на возражение признал, что буквосочетание «КСБ» в марке кабеля может относиться к неопределенно большому количеству кабельных изделий, обладающих разными свойствами, имеющих различное назначение и конструкции, содержащие разные материалы их изготовления.

Как усматривается из вышеперечисленных документов, а также из вступивших в законную силу судебных актов по делам № А40-622/2015, № А40-204076/2015, № А40-112942/16, из процессуальных документов, исходящих от общества НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» в рамках настоящего дела, позиция указанного лица не претерпела изменений, заключалась ранее и заключается в настоящее время в том, что буквосочетание «КСБ» не связано ни с конструктивными особенностями кабеля, ни с его назначением, ни с материалами, из которого он изготавливается, не отражено в отраслевых стандартах, а призвано индивидуализировать кабели, выпускаемые обществом НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ». При этом очевидно, что термин «нарицательный характер обозначения» использовался обществом НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» в ином значении, нежели то, в котором его понимает общество «СегментЭНЕРГО».

В отношении довода общества «СегментЭНЕРГО» о том, что суд первой инстанции не дал оценку его доводам о неотносимости результатов социологического опроса, оформленным в виде письменных пояснений, отзыва на социологический опрос и экспертного заключения, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

В письменных пояснениях (т. 9, л.д. 40–47) общество «СегментЭНЕРГО» не заявляло о неотносимости социологического опроса, его доводы сводились к тому, что «результаты социологического

исследования не являются должным и достаточным доказательством различительной способности обозначения «КСБ» (т. 9, л.д. 45).

При этом суд первой инстанции в обжалуемом решении признал социологический опрос надлежащим доказательством по делу, указав, что он проводился среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – профессиональных потребителей товаров 9-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, количество респондентов составило 1500 человек, исследование имело обширную географию, опрос имеет ретроспективный характер, поскольку респондентам задавался вопрос о периоде знакомства со спорным товарным знаком.

Иные перечисленные в кассационной жалобе доводы общества «СегментЭНЕРГО» (об отсутствии репрезентативности выборки респондентов, об отсутствии достоверных сведений о социально-демографических параметрах респондентов, о наличии дефектов методики проведения опроса, об отсутствии разъяснения респондентам, что такое «характерное графическое исполнение») содержались в отзыве аналитического центра Юрия Левады на социологический опрос и в экспертном заключении общества с ограниченной ответственностью «Национальное бюро экспертизы интеллектуальной собственности» от 09.08.2019 № Э228/2019, которые были представлены обществом «СегментЭНЕРГО» непосредственно в судебном заседании 23.10.2019, не могли быть оценены судом первой инстанции, поскольку в удовлетворении ходатайства названного лица о приобщении этих документов к материалам дела было отказано, обращение с этим ходатайством расценено судом как злоупотребление процессуальными правами, что не оспаривается заявителем кассационной жалобы.

Доводу общества «СегментЭНЕРГО» о неиспользовании обществом НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» спорного товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован, дана надлежащая правовая оценка судом первой инстанции, который в обжалуемом решении указал на то, что предметом

настоящего дела является проверка судом решения Роспатента от 16.01.2019 в части выводов о наличии различительной способности у словесного элемента «КСБ/KSB», а не досрочное прекращение правовой охраны указанного товарного знака в связи с его неиспользованием.

Нерассмотрение судом первой инстанции содержащегося в письменных объяснениях от 21.10.2019 ходатайства об истребовании у Роспатента текста заключения коллегии Палаты по патентным спорам по результатам первого рассмотрения возражения заявителя не привело к принятию неправильного решения, поскольку неположенное в основу решения Роспатента заключение коллегии Палаты по патентным спорам является лишь предварительным документом, не имеющим юридической силы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не принимает довод кассационной жалобы о нарушении процедуры рассмотрения возражения.

Как уже указывалось, Правила № 56 в части процедуры принятия решения с 01.01.2008 (дата вступления в силу части четвертой ГК РФ) применяются с учетом нормы пункта 4 статьи 1513 Кодекса, в соответствии с которой Роспатент принимает собственное решение по рассматриваемому в административном порядке спору, а не утверждает решение Палаты по патентным спорам.

В связи с этим мнение общества «СегментЭНЕРГО» о неутверждении руководителем Роспатента «первоначального» решения Палаты по патентным спорам, о необоснованном направлении возражения на новое рассмотрение основано на недействующей норме материального права.

С учетом положений пункта 6.1 Положения о Роспатенте, пунктов 2.1 и 2.3 Устава ФГБУ «ФИПС» Палата по патентным спорам осуществляет подготовительную работу и готовит проекты документов. Эти действия юридически значимыми не являются.

Оснований считать, что по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято какое-либо решение, которое впоследствии было

этим же органом отменено с направлением возражения на новое рассмотрение, не имеется.

Содержащаяся в судебном акте ссылка на фактически недействующий пункт 6.3 Правил № 56 является ошибочной, однако допущенная судом первой инстанции ошибка не привела к принятию неправильного по существу судебного акта.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, в письменных объяснениях и в отзыве на кассационную жалобу, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы общества «СегментЭНЕРГО».

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отмечает, 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.

Помимо этого, президиумом Суда по интеллектуальным правам принимается во внимание содержащаяся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 16549/12 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.

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

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

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

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

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 по делу № СИП-290/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО» – без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО» из федерального бюджета 1500 (Одну тысячу пятьсот) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 23.12.2019 № 821 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного

Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

А.А. Снегур