

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

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

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

21 октября 2019 года

Дело № СИП-291/2019

Резолютивная часть решения объявлена 15 октября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 21 октября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Булгакова Д.А., Мындря Д.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Пискаревой А.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО» (Симферопольское ш., д. 2, пом. 2, г. Чехов, Московская обл., 142300, ОГРН 1125048000340) 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 № 588675.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего



самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ» (ул. Бирюскина, д. 6, корп. 1-6, пом. XVI, ком. 15, Москва, 107497, ОГРН 1027739312281).

В судебное заседание явились представители:

от общества с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО» – Семенов А.В. (по доверенности от 15.08.2019 № 125), Фомичева Е.Н. (по доверенности от 26.03.2018), Чесалина М.А. и Пашков В.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» – Лумпова А.Н. (по доверенности от 01.08.2019 № 83), Бурмистров Д.Б. (по доверенности от 10.10.2019), Исаев В.В. (по доверенности от 08.11.2018) и Лосева А.О. (по доверенности от 08.10.2019).

Суд 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 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 588675.

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»).

В обоснование заявленных требований общество «СегментЭНЕРГО»

ссылается на то, что Роспатентом нарушены нормы материального права, а именно – пункт 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

По мнению заявителя, словесный элемент «КСБ», входящий в состав товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 588675, не обладает различительной способностью, поскольку не способен выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака – отличать продукцию различных производителей, так как указанное буквенное сочетание не имеет словесного характера и характерного графического исполнения, является условным обозначением кабельного изделия, отражающим его назначение и основные конструктивные признаки.

Как полагает общество «СегментЭНЕРГО», Роспатентом не приняты во внимание его доводы о том, что буквенное обозначение «КСБ» длительное время применялось и применяется для маркировки кабельной продукции различными производителями. Указанные обстоятельства, с точки зрения заявителя, подтверждаются представленными в материалы административного дела источниками информации.

Заявитель полагает, что Роспатентом необоснованно сделан вывод о невозможности идентификации элемента, находящегося между двумя буквенными элементами «К» и «Б», в качестве заглавной буквы «С».

Общество «СегментЭНЕРГО» выражает несогласие с выводами Роспатента о том, что находящийся между двумя буквенными элементами «К» и «Б» изобразительный элемент имеет особое характерное графическое исполнение, не позволяющее точно и однозначно воспринять его в качестве заглавной буквы «С» русского алфавита, а также о непредставлении заявителем доказательств того, что шрифтовое исполнение спорного товарного знака является традиционным для маркировки кабельных товаров.

В связи с этим заявитель обращает внимание суда на то, что в спорном товарном знаке буква «С» хотя и выполнена оригинально, но

читается исключительно как буква «С» за счет выделения ее таким же черным цветом, как и буквы «К» и «Б».

При этом общество «СегментЭНЕРГО» отмечает, что правообладатель спорного товарного знака не выдвигает довода о том, что буква «С» не прочитывается, а напротив, соглашается с тем, что в основе спорного товарного знака имеется словесный элемент «КСБ» и своими доводами и доказательствами подтверждает использование именно обозначения «КСБ».

По утверждению заявителя, имеющиеся в материалах административного дела доказательства не содержат информации о том, что самим правообладателем на кабельной продукции используется именно товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 588675.

Общество «СегментЭНЕРГО» просит обратить особое внимание на то, что сам правообладатель спорного товарного знака фактически признает отсутствие различительной способности обозначения «КСБ», так как согласно ТУ 16.К99-037-2009, предоставленным обществом НПП «Спецкабель», сочетание букв «КСБ» в марке кабеля является оригинальным обозначением, индивидуализирующим конструкцию сердечника, в связи с чем можно сделать вывод о том, что буквосочетание «КСБ» является частью условного обозначения марки кабеля.

Заявитель подчеркивает, что вопреки соответствующему выводу Роспатента, факт утраты силы ГОСТом в 1978 году, также как и факт того, что сведения из ряда источников относятся к периоду времени действия этого ГОСТа, не имеют значения, поскольку эти обстоятельства не отменяют факт использования обозначения.

Общество «СегментЭНЕРГО» считает, что Роспатентом необоснованно сделан вывод о том, что выпускаемая обществом НПП «Спецкабель» до даты приоритета спорного товарного знака кабельная продукция была уникальной и не использовалась иными

производителями. При этом заявитель отмечает, что довод правообладателя об использовании спорного обозначения с 2009 года не опровергает довода и доказательств заявителя о том, что задолго до 2009 года и даты приоритета спорного знака обозначение «КСБ» стало использоваться различными производителями для маркировки кабельной продукции, а факт регистрации на имя правообладателя патента Российской Федерации № 22370839 на изобретение «Симметричный огнестойкий кабель» не имеет значения для разрешения вопроса о правомерности признания обозначения «КСБ» охраняемым элементом товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 588675, поскольку патент относится лишь к конструкции кабеля, а не его наименованию.

Как полагает заявитель, результаты социологического исследования также не являются должным и достаточным доказательством различительной способности обозначения «КСБ», поскольку, во-первых, опрос был проведен в период рассмотрения возражения, во-вторых, Роспатент не проанализировал должным образом результаты социологического исследования и не принял во внимание важные данные этого социологического опроса, в-третьих, ряд вопросов, поставленных перед респондентами, сформулирован некорректно.

При этом общество «СегментЭНЕРГО» отмечает, что согласно результатам социологического исследования значительная часть опрошенных указывает на то, что буквенное обозначение «КСБ» используется несколькими компаниями для выделения кабельной продукции и что возможно определить свойства товара с помощью словесного элемента «КСБ».

С учетом изложенного заявитель считает, что результаты социологического исследования подтверждают его доводы о том, что обозначение «КСБ» используется несколькими компаниями для маркировки своей продукции, имеется возможность определить свойства

товара посредством словесного обозначения «КСБ» и знакомство потребителей с обозначением «КСБ» произошло не только в связи с деятельностью правообладателя спорного товарного знака, но и в связи с деятельностью других лиц.

С точки зрения общества «СегментЭНЕРГО», постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.11.2015 по делу № А40-622/2015 и решение Арбитражного суда города Москвы от 04.02.2016 по делу № А40-204076/2015 не могут иметь преюдициального значения для рассмотрения настоящего дела ввиду несовпадения субъектного состава участников названных дел и настоящего спора.

Заявитель указывает на то, что сохранение правовой охраны словесного элемента «КСБ» является препятствием для использования заявителем обозначений, включающих данный элемент, при маркировке своей продукции, что является нарушением его прав и законных интересов.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленными требованиями, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт принят в соответствии с нормами действующего законодательства, уполномоченным лицом и не нарушает прав и законных интересов общества «СегментЭНЕРГО» в сфере предпринимательской деятельности.

Роспатент считает необоснованным довод заявителя о том, что элемент «КСБ» спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 588675 не обладает различительной способностью, поскольку представляет простое сочетание букв, которое не имеет словесного характера и характерного графического исполнения, отмечая при этом, что оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного.

По мнению Роспатента, буква «С» в элементе «КСБ» спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 588675 имеет особое характерное графическое исполнение, поскольку представляет собой стилизованное изображение окружности, внутри которой размещено изображение латинской буквы «S», что не позволяет однозначно воспринять его в качестве заглавной буквы «С» кириллического алфавита.

При этом Роспатент отмечает, что заявителем не оспаривается оригинальное графическое исполнение элемента «КСБ» спорного товарного знака.

Возражая против довода заявителя о том, что спорное обозначение на дату подачи заявки утратило различительную способность в результате его широкого и длительного использования разными производителями в отношении однородных товаров, Роспатент ссылается на то, что представленные заявителем источники информации не подтверждают этот довод, поскольку часть из них утратили свою актуальность задолго до даты приоритета спорного товарного знака, а в других источниках информации отсутствует указание на элемент «КСБ» спорного товарного знака (содержат сведения, относящиеся к иным обозначениям товаров).

При этом Роспатент отмечает, что товары 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), маркированные обозначениями, на которые ссылается заявитель, отличаются друг от друга различными конструкциями, свойствами, условиями эксплуатации (бронированный кабель, огнестойкий кабель и т.д.), в связи с чем не подтверждается довод заявителя о том, что элемент «КСБ» спорного товарного знака является обозначением конкретного вида товаров 9-го класса МКТУ.

Также Роспатент обращает внимание на то, что иные представленные заявителем источники информации не могут свидетельствовать о том, что спорный товарный знак не обладает

различительной способностью, так как эти документы были изготовлены позднее даты приоритета спорного товарного знака.

Роспатент подчеркивает, что при принятии оспариваемого решения им были приняты во внимание выводы, изложенные в судебных актах арбитражных судов по делам № А40-622/2015, № А40-204076/2015 и № А40-112942/2016, согласно которым выпускаемая обществом НПП «Спецкабель» до даты приоритета спорного товарного знака кабельная продукция была уникальной и не использовалась иными производителями. Также Роспатент обращает внимание, что при рассмотрении вышеуказанных дел суды установили, что 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»; призвано индивидуализировать товар общества НПП «Спецкабель» и выделить его среди аналогичного товара других производителей.

Кроме того, Роспатент указывает на то, что при рассмотрении возражения им были исследованы представленные обществом НПП «Спецкабель» доказательства, в результате оценки которых Роспатент пришел к выводу о том, что общество НПП «Спецкабель», начиная с 2009 года, широко и интенсивно использовало элемент «КСБ» спорного товарного знака на территории Российской Федерации для индивидуализации производимой им кабельной продукции.

Не соглашаясь с оценкой результатов социологического исследования, данной заявителем, Роспатент обращает внимание на то, что большинство потребителей (77 % опрошенных респондентов) считает, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 588675 используется одной конкретной компанией, а 37% опрошенных респондентов ассоциируют этот товарный знак с правообладателем – обществом «НПП «Спецкабель», в связи с чем названный товарный знак

способен выполнять индивидуализирующую функцию для товаров 9-го класса МКТУ, следовательно, обладает различительной способностью.

Роспатент также отмечает, что согласно социологическому исследованию более 54% опрошенных респондентов полагают, что элемент «КСБ» спорного товарного знака используется одной конкретной компанией, а 49% опрошенных респондентов ассоциируют элемент «КСБ» спорного товарного знака с обществом НПП «Спецкабель».

По мнению Роспатента, вопреки доводу заявителя, ТУ 16.К99-037-2009 не подтверждают отсутствие различительной способности у элемента «КСБ» спорного товарного знака, поскольку указанные технические условия не содержат расшифровки данного элемента. При этом Роспатент обращает внимание, что в приведенном заявителем примере расшифровки элемента «КСБ» содержатся значения только букв «К» и «С», а значение буквы «Б» в элементе «КСБ» не приведено.

Роспатент считает не имеющим значения факт использования либо неиспользования правообладателем спорного товарного знака, так как предметом настоящего дела является проверка судом законности решения Роспатента от 16.01.2019 в части выводов о наличии различительной способности у элемента «КСБ», а не досрочное прекращение правовой охраны указанного товарного знака в связи с неиспользованием.

С учетом изложенного Роспатент считает правомерным и обоснованным содержащийся в оспариваемом ненормативном правовом акте вывод о том, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 588675 в отношении товаров 9-го класса МКТУ соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Общество НПП «Спецкабель» в письменных объяснениях, поступивших 20.05.2019, 08.07.2019, 30.08.2019 и 02.09.2019, просит отказать в удовлетворении заявления.

Как полагает третье лицо, общество «СегментЭНЕРГО» пытается осуществить переоценку доказательств, относящихся к использованию кабельной продукции с маркировкой «КСБ» иными лицами, помимо правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 588675.

Общество НПП «Спецкабель» отмечает, что заявителем не представлено ни одного доказательства, подтверждающего наличие в гражданском обороте кабелей, производимых по ГОСТ 4376-63, действие которого было прекращено в 1970 году.

По мнению третьего лица, заявитель не учитывает особенностей обращения на товарном рынке кабельной продукции, которые заключаются в том, что в различных кабельных изделиях, имеющих разные конструкцию, свойства и условия эксплуатации, могут использоваться многие буквы алфавита, в том числе и буквы «К», «С», «Б». При этом третье лицо обращает внимание, что буквосочетание «КСБ» не отражено в действующих государственных стандартах и справочниках по кабельной продукции в качестве маркировки определенного товара.

Ввиду этого общество «СегментЭНЕРГО» считает необоснованным довод заявителя об использовании в марках кабеля иных производителей обозначения «КСБ» наряду с иными буквами, отмечая, что отдельные сочетания букв в составе маркировки кабельной продукции не могут рассматриваться в отрыве от маркировки в целом. При этом третье лицо указывает, что заявитель не привел ни одного доказательства того, что названные им кабельные изделия воспринимаются потребителями, как кабели «КСБ» или имеют одинаковые свойства с кабелями, маркированными обозначением «КСБ».

Общество НПП «Спецкабель» заявляет о недостоверности утверждения заявителя о том, что сам правообладатель спорного товарного знака позиционировал сочетание букв «КСБ» в обозначении кабеля как

указание на какие-либо конструктивные элементы или свойства кабельного изделия, в том числе и в технических условиях.

Третье лицо обращает в связи с этим внимание на содержащиеся в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2015 по делу № А40-622/2015 и решении Арбитражного суда города Москвы от 27.07.2016 по делу № А40-112942/2016 выводы о том, что буквенное обозначение «КСБ» не подлежит какому-либо нормативному дешифрованию и не указывает на назначение кабеля, основные конструктивные признаки, то есть тип кабельного изделия, а также дополнительные конструктивные признаки: материал оболочки, род защитного покрова и т.д., что предусмотрено ГОСТ 15845-80.

По утверждению общества НПП «Спецкабель», оно в своей деятельности по продвижению кабелей, производимых по ТУ 16.К99-037-2009 и ТУ 16.К99-040-2009, использует в маркировке обозначение «КСБ» для индивидуализации своей продукции, а не в качестве указателя на какие-либо свойства кабельной продукции.

Третье лицо обращает внимание на то, что сам заявитель в ответе на уведомление по заявке № 2017728338 в отношении регистрации в качестве товарного знака обозначения «СЕГМЕНТКСБ» ссылается на фантазийный характер словесного обозначения «КСБ».

Общество НПП «Спецкабель» отмечает, что практика использования в марке кабеля товарного знака в настоящее время широко применяется производителями для индивидуализации своей продукции, в том числе и заявителем, на имя которого зарегистрированы словесные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 657991 (СегментКИ-485), № 647793 (Сегмент-КС) и № 639768 (Сегмент-КУ).

Третье лицо полагает, что применение заявителем норм пункта 1 статьи 1483 ГК РФ к понятию «марка кабеля» является неправомерным, так как данные нормы применяются непосредственно к спорному обозначению.

Возражая против доводов заявителя, основанных на результатах представленного третьим лицом социологического опроса, общество НПП «Спецкабель» отмечает, что заявитель намеренно искажает данные, ссылаясь на вопрос, не соответствующий спорному товарному знаку. При этом третье лицо обращает внимание на то, что согласно данным, полученным в результате социологического опроса, большинство потребителей считают, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 588675 и словесное обозначение «КСБ» использует только одна конкретная компания, в связи с чем полученные данные согласуются с применяющимся в социологии для оценки значения критерием большинства, который определяет пороговое значение просто как абсолютное (50% +1 потребитель) большинство.

Общество НПП «Спецкабель» утверждает, что в материалах дела имеются доказательства использования им спорного товарного знака в том виде, в каком он был зарегистрирован, на своих сайтах www.spcable.ru и spetskabel.ru, исходя из чего у заявителя не имеется оснований ставить под сомнение результаты социологического опроса.

Кроме того, третье лицо считает, что заявитель вышел за рамки своих требований, изложенных в возражении против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 588675, поскольку заявитель обращался в Роспатент только с требованием признать словесный элемент «КСБ», входящий в состав названного товарного знака, неохраняемым элементом товарного знака, тогда как положения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, касающиеся отсутствия различительной способности, относятся ко всему заявленному обозначению, а не к его отдельным элементам.

Как полагает общество НПП «Спецкабель», признание одного из элементов товарного знака неохраняемым элементом по причине отсутствия его различительной способности пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не предусмотрено, обратное привело бы к тому, что любой товарный знак,

состоящий из комбинации элементов, не имеющих различительной способности, мог быть оспорен в отношении любого такого элемента.

При этом третье лицо также обращает внимание суда на то, что заявитель не привел доказательств, подтверждающих, что обозначение «КСБ» принадлежит к одной из групп обозначений, приведенных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Ссылаясь на то, что спорный товарный знак является комбинированным, общество НПП «Спецкабель» подчеркивает, что при оценке различительной способности товарного знака вывод о ее наличии или отсутствии должен быть основан на восприятии не отдельных элементов, а товарного знака в целом (общего впечатления).

Третье лицо поддерживает вывод Роспатента о том, что находящийся между двумя буквенными элементами «К» и «Б» изобразительный элемент имеет особое характерное графическое исполнение с закруглением в форме круга, не позволяющее точно и однозначно воспринять его в качестве заглавной буквы «С» русского алфавита.

С точки зрения общества НПП «Спецкабель», доводы заявителя об отсутствии у обозначения «КСБ» различительной способности являются несостоятельными, так как опираются только на формальное наличие узкоспециализированных устаревших технических изданий и не учитывают действующих норм технического регулирования, обуславливающих оборот кабельной продукции, и фактических обстоятельств использования обозначения «КСБ» в кабельной промышленности.

Обществом «СегментЭНЕРГО» представлены письменные пояснения на отзыв Роспатента, в которых оно возражает против доводов, изложенных в указанном отзыве.

В частности, заявитель утверждает, что в материалах дела имеются документы, свидетельствующие, что обозначение «КСБ» вошло в

открытые для общего доступа специализированные источники информации как наименование марки кабельной продукции.

Общество «СегментЭНЕРГО» обращает внимание суда на то обстоятельство, что сам правообладатель в технических условиях ТУ 16.К99-037-2009 указывает, что эти технические условия распространяются на кабели, выпускаемые под товарным знаком «Спецкабель», а не под товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 588675.

По мнению заявителя, представленные третьим лицом в материалы административного дела доказательства подтверждают лишь то, что третьим лицом обозначение «КСБ» используется для условного обозначения кабельного изделия, отражающего его назначение и основные конструктивные признаки.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2019 удовлетворено ходатайство общества «СегментЭНЕРГО» о выделении требования общества «СегментЭНЕРГО» о признании действий общества НПП «Спецкабель» по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 588675, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией в отдельное производство.


С учетом выделения указанного требования в отдельное производство судом не исследовались содержащиеся в заявлении и письменных пояснениях заявителя на отзыв Роспатента доводы и доказательства, касающиеся наличия в действиях общества НПП «Спецкабель» по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 588675 злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции.

Таким образом, в судебном заседании 15.10.2019 рассматривалось требование общества «СегментЭНЕРГО» о признании недействительным решения Роспатента от 16.01.2019 об отказе в удовлетворении возражения

против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 588675 как не соответствующего пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

В судебном заседании представители заявителя поддержали изложенные в заявлении и письменных пояснениях на отзыв Роспатента доводы, относящиеся к вышеназванному требованию.

Представители Роспатента и третьего лица в судебном заседании возражали против удовлетворения заявленного требования.

Как следует из материалов дела, комбинированный товарный знак «» по заявке № 2015708094 с приоритетом от 24.03.2015 зарегистрирован 27.09.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 588675 в отношении товаров «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]; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]; электропроводка» 9-го класса МКТУ на имя общества НПП «Спецкабель».

В Роспатент 05.07.2018 поступило возражение общества «СегментЭНЕРГО» против предоставления правовой охраны указанному

товарному знаку ввиду того, что данная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Изложенные в возражении доводы сводились к тому, что: 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, ГОСТах, 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 электрической 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 №588675 недействительным частично, признав словесный элемент «КСБ» неохраняемым элементом товарного знака.

В подтверждение изложенных доводов к возражению были приложены следующие материалы:

- устав общества «СегментЭНЕРГО» (1);
- свидетельство о поставке на учет в налоговом органе общества «СегментЭНЕРГО» (2);
- решение единственного учредителя № 1 об учреждении общества «СегментЭНЕРГО» (3);
- приказ о вступлении в должность генерального директора общества «СегментЭНЕРГО» (4);

- решение единственного учредителя № 5 общества «СегментЭНЕРГО» о продлении полномочий генерального директора (5);
- свидетельство о государственной регистрации общества «СегментЭНЕРГО» (6);
- сведения о производстве кабельной продукции (7);
- сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AЮ64.B.01899 и приложение к нему (8);
- договор на выполнение работ по производству продукции от 25.03.2016 и приложение к нему (9);
- договор поставки от 29.12.2016 № 409 с протоколом разногласий, спецификацией № 2 (10);
- постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.05.2015 по делу № СИП-959/2014 (11);
- решение Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2014 по делу № СИП-391/2013 (12);
- ГОСТ 4376-63 (13);
- справочник «Электрические кабели, провода и шнуры» под редакцией Н.И. Белоруссова, Государственное энергетическое издательство, М, 1958 (14);
- «Справочник молодого рабочего по электрическим кабелям и проводам», Издательство «Высшая школа», М., 1967 (15);
- «Приборостроение и средства автоматики», под общей редакцией проф. д-ра техн. наук А.Н. Гаврилова, справочник в пяти томах, том 4 «Автоматическое регулирование и средства автоматики», под редакцией канд. техн. наук М.Е. Раковского, «Машиностроение», М., 1965 (16);
- Министерство связи СССР. Главное управление по строительству сооружений связи «Общая инструкция по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей», М., «Связь», 1978 (17);

- Министерство связи Российской Федерации «Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи», М., 1996 (18);
- «Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи», М., 2005 (19);
- И.И. Гроднев «Линейные сооружения связи», М., «Радио и связь», 1987 (20);
- Технический справочник «Кабели, провода, материалы для кабельной индустрии», 2-е издание, Научно-производственное предприятие НКП «Эллипс», 2001 (21);
- Технический справочник «Кабели, провода, материалы для кабельной индустрии», 3-е издание, Научно-производственное предприятие НКП «Эллипс», 2006 (22);
- «Изделия кабельные», том 2, «Кабели, провода и шнуры связи», часть 1, информационно-технический сборник, М, ОАО ВНИИКП (23);
- MEGATRANS «Цифровая система передачи для кабельных линий большой протяженности» (24);
- Технические условия 16.К11-59-95 от 15.06.1995 «Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке» (25);
- сведения из сети Интернет (26);
- каталог продукции ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод, 2012 (27);
- номенклатурный каталог «Кабели и провода», 2012 (28);
- каталог продукции «Кабели судовые», группа компаний «Севкабель», 2013 (29);
- ТУ 16.К18-113-2012 «Кабели и провода, не распространяющие горение, огнестойкие» (30);
- распечатки из сети Интернет «СПКБ производство специальных кабелей» (31);

- каталоги продукции «Кабели специального назначения от разработки до внедрения и производства», 2013 (31);
- Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЮ64.В.01536 и приложения к нему (32);
- ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения» (33);
- ГОСТ 18690-82 «Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура (34);
- ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические» (35);
- решение Арбитражного суда Московской области от 18.12.2015 по делу № А41-64029/2014 (36);
- постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2016 по делу № А41- 64029/2014 (37).

Правообладатель товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 588675 представил отзыв на возражение, к которому приложил следующие документы:

- ТУ 16.К99-037-2009 (38);
- описание изобретения по патенту Российской Федерации № 2370839 (39);
- постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.11.2015 по делу № А40- 622/2015 (40);
- решение Арбитражного суда города Москвы от 04.02.2016 по делу № А40-204076/2015 (41);
- решение Арбитражного суда города Москвы от 27.07.2016 по делу № А40-112942/2016 (42);
- копия протокола доказательств по сайтам delc_ru, etm_ru (43);
- копии информационных писем общества «СегментЭнерго», обществ с ограниченной ответственностью ТД «ПожСпецКабель» и ПКП «СегментЭнерго» (44);

- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2015 по делу № А40-622/2015 (45);
- сведения, касающиеся заявки № 2017728338 на регистрацию обозначения «СегментКСБ» (46);
- возражение общества НПП «Спецкабель» против регистрации обозначения «СегментКСБ» по заявке № 2017728338 (47);
- решение УФАС по Московской области от 26.11.2014 по делу № 05-15/18-14 (48);
- письмо УФАС по Ярославской области от 25.01.2016 № 533/03-04 (49);
- письмо УФАС по г. Москве от 12.01.2017 № ИГ/868 с приложениями (50);
- материалы, доказывающие аффилированность обществ «СегментЭнерго» и ПКП «Пожспецкабель» (51);
- решение Арбитражного суда Московской области от 11.01.2018 по делу № А41-79730/2017 (52);
- сведения о товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации № 657991, № 647793, № 639768 (53);
- сведения о марках кабелей «СегментКИ-485», «Сегмент-КС», «Сегмент-КУ» (54);
- письмо ОАО «ВНИИКП» (55);
- исковое заявление ЗАО «СПКБ Техно» и письменные пояснения (56);
- материалы контрольной закупки в ООО ГК «Севкабель» кабеля «КСБШ» (57);
- сертификат на кабель «КВБбШв» ОАО «Уфимкабель» (58);
- материалы дела УФАС по «КСБ» (60);
- сертификаты соответствия на продукцию, изготавливаемую по ТУ 16.К99-037-2009 и ТУ 16.К99-040-2009 (61);

- экранные копии страниц каталога продукции правообладателя, размещенные в сети Интернет (сайт www.spcable.ru) (62);
- распечатка новостей компании за 2009-2010 годы с сайта www.spcable.ru (63);
- распечатка сайтов www.spcable.ru, www.spcable.ru (64);
- экранные копии раздела «Огнестойкие кабели» сайта www.spcable.ru (65);
- статья «Огнестойкие кабели для высокоскоростной передачи данных в современных системах безопасности и автоматизации» в журнале «Алгоритм безопасности» № 5, 2010 (66);
- статья «Огнестойкие кабели для высокоскоростной передачи данных в современных системах безопасности и автоматизации» в журнале «Территория НЕФТЕГАЗ» № 6, 2010 (67);
- статья «Специальные кабели для систем пожарной безопасности» в журнале «Кабели и провода» № 4, 2016 (68);
- фотоматериал с некоторых выставок, на которых, экспонировались кабели КСБ 2010-2014 (69);
- запрос коммерческого предложения на кабель КСБ от ЗАО «СКБ «Тензор» от 30.11.2010 с сервера ООО «Яндекс» (70);
- товарные накладные по отгрузке кабелей КСБ за период с 2010 по 2017 годы (71);
- информация о реализации кабелей КСБ за 2010-2017 годы (72);
- информация о географии поставок кабелей КСБ за 2010-2016 годы (73);
- письма ООО «Центркабельприбор», ООО «Специальные кабели», ООО «Корпорация АК ЭКСМ», ООО «ГК Энергофорсаж» (74);
- страницы с сайта spetskabel.ru о кабеле КСБ (75);
- поисковые запросы МКСБ в поисковых системах «Яндекс» и «Google» (76);

- копии сервиса «Яндекс.Директ» «Подбор слов» (77);
- договор от 31.07.2018 № 21/18 (78);
- постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.12.2018 по делу № А41-79730/2017 (79);
- заключения по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации № 357354 и № 341737 (80);
- технические условия ТУ3574-002-37572599-2016 (81);
- предложение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 588675 (82);
- заключение от 23.11.2018 № 413-2018 и дополнение от 23.11.2018 № 414-2018 к нему (83).

Решением от 16.01.2019 Роспатент отказал в удовлетворении возражения общества «СегментЭНЕРГО», оставив в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 588675.

Принимая указанное решение, Роспатент исходил из следующего.

Учитывая, что податель возражения осуществляет свою деятельность в области производства кабельной продукции, маркируемой различными обозначениями, в состав которых входит элемент «КСБ», например:

«СегментКСБнг(А)-FRHF», «СегментКСБКнг(А)-FRHF», «СегментКСБКнг(А)-FRLS», а также то, что между ним и правообладателем спорного товарного знака существует судебный спор, Роспатент пришел к выводу о наличии у общества «СегментЭНЕРГО» заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 588675 по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ.

В результате анализа спорного товарного знака Роспатент установил, что он является оригинальным, представляет собой графическо-буквенную композицию и имеет цветное исполнение, в связи с чем признал необедительным довод подателя возражения о том, что спорный товарный

знак содержит в своем составе сочетание трех букв «КСБ», поскольку, по мнению Роспатента, находящийся между двумя буквенными элементами «К» и «Б» изобразительный элемент имеет особое характерное графическое исполнение, не позволяющее точно и однозначно воспринять его в качестве заглавной буквы «С» русского алфавита. Также Роспатент указал, что лицо, подавшее возражение, не представило доказательств, что шрифтовое исполнение спорного товарного знака является традиционным для маркировки кабельной продукции.

Роспатент отклонил довод общества «СегментЭНЕРГО» о том, что буквенное обозначение «КСБ» до даты приоритета спорного товарного знака применялось для маркировки определенного вида кабелей. Делая данный вывод, Роспатент исходил из того, что представленные лицом, подавшим возражение, документы (13–35) не могут быть приняты во внимание, поскольку ГОСТ (13), в котором упоминается обозначение «КСБ», утратил силу в 1978 году, а сведения из источников (15–17) относятся к периоду времени действия упомянутого ГОСТа, прекратившего свое действие более 40 лет назад. Проанализировав остальные источники информации (18–32), Роспатент отметил, что в них отсутствует указание на буквенное обозначение «КСБ», а содержатся сведения, относящиеся к иным различным обозначениям кабелей, которые хотя и включают буквы «К», «С» и «Б», но отличаются друг от друга различными конструкциями, свойствами, условиями эксплуатации (бронированный кабель, огнестойкий кабели и др.). Ссылки общества «СегментЭНЕРГО» на судебные акты (11–12) не были приняты Роспатентом во внимание, так как относятся к иным обозначениям.

В связи с изложенным Роспатент не усмотрел оснований для вывода о том, что элемент «КСБ» использовался в качестве маркировки определенной кабельной продукции, а оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Исследовав приложенные к возражению в качестве доказательств того, что буквенное обозначение «КСБ» использовалось различными производителями до даты приоритета спорного товарного знака материалы (27–32), Роспатент пришел к выводу о недоказанности этого обстоятельства, поскольку другими производителями использовались иные обозначения, чем буквенные элементы «КСБ».

Роспатентом также принято во внимание, что судебными актами (40–41) установлено, что выпускаемая до даты приоритета спорного товарного знака кабельная продукция общества НПП «Спецкабель» была уникальной и не использовалась иными производителями.

Также Роспатентом учтено, что правообладателем спорного товарного знака представлены материалы (38–39, 61–75) о длительном и интенсивном использовании обозначения «КСБ» при маркировке кабелей, начиная с 2009 года, а также то, что на имя общества НПП «Спецкабель» зарегистрирован патент Российской Федерации на изобретение № 2370839 с приоритетом от 21.07.2008, защищающий оригинальную конструкцию кабелей, выпускаемых указанным лицом, обладающую определенными потребительскими свойствами.

Роспатентом в оспариваемом решении отмечено, что вывод о том, что спорный товарный знак обладает различительной способностью и в результате его длительного и интенсивного использования ассоциируется у потребителей исключительно с правообладателем, подтверждается социологическим опросом (83), согласно результатам которого подавляющее большинство потребителей (77%) считают, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 588675 используется одной конкретной компанией, 37% респондентов ассоциируют этот товарный знак с компанией-производителем – обществом НПП «Спецкабель».

Исходя из этого, Роспатент пришел к выводу о том, что спорный товарный знак обладает необходимой и достаточной совокупностью

признаков для выполнения индивидуализирующей функции в отношении приведенных в перечне товаров 9-го класса МКТУ.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что регистрация спорного товарного знака приводит к возможности злоупотребления правом его правообладателем, Роспатент отметил, что установление злоупотребления правом в действиях какого-либо лица не входит в компетенцию Роспатента.

Общество «СегментЭНЕРГО», полагая, что решение Роспатента от 16.01.2019 противоречит закону и нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзыве на него, письменных объяснениях и пояснениях, заслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

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

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

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации установлено, что 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.

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

Установленный законом срок на оспаривание решения Роспатента обществом «СегментЭНЕРГО» соблюден, что не оспаривается Роспатентом и обществом НПП «Спецкабель».

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 по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 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), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

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.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (24.03.2015) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя ГК РФ, 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).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1–5, 8 и 9 статьи 1483 этого Кодекса.

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).

Роспатентом верно установлено, что общество «СегментЭНЕРГО» является лицом, заинтересованным в подаче возражения, поскольку осуществляет выпуск кабельной продукции и между ним и правообладателем товарного знака имеется судебный спор (дело № А41-79730/2017).

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 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 названной статьи 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.

В пункте 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее – Рекомендации № 39), отражены правовые подходы, согласно которым заявляемые на регистрацию обозначения могут включать описательные элементы или состоять из них; описательные элементы – это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе; заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям – исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Поданное возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подлежит рассмотрению в пределах заявленных в нем доводов и оснований.

В случае если оспаривается различительная способность обозначения (абзац первый пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), проверке подлежит наличие или отсутствие именно такой способности.

При этом различительная способность обозначения как основное свойство товарного знака – способность индивидуализировать конкретный товар для конкретного потребителя, которому этот товар адресован, – может отсутствовать в том числе в случаях, перечисленных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Соответственно, отсутствие различительной способности обозначения может быть мотивировано в том

числе и тем, что обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, является общепринятым символом или термином, каким-либо образом характеризует товары или представляет собой форму товаров.

В случае если оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктами 1–4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, проверке подлежит соответствие этого обозначения конкретно этому основанию.

Общество «СегментЭНЕРГО» в поданном им 05.07.2018 возражении сослалось на то, что регистрация спорного товарного знака противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.


При этом в тексте возражения заявитель указал на подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (абзац третий страницы четвертой возражения), а в дальнейшем – на то, что, по его мнению, 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, так как спорное обозначение содержалось в государственных стандартах и технических справочниках, а также им длительное время маркируется кабельная продукция различных производителей. Соответствующие доводы воспроизведены обществом «СегментЭНЕРГО» и в заявлении.

Таким образом, коллегия судей приходит к выводу о том, что заявитель оспаривает наличие у спорного товарного знака различительной способности как по основанию, изложенному в абзаце первом пункта 1

статьи 1483 ГК РФ (не предусмотренному подпунктами 1–4), так и по основанию, установленному подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Исходя из этого, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым проанализировать именно эти доводы заявителя.

Коллегией судей не принимается довод заявителя о том, что спорный товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку 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.

Роспатент при оценке данного довода верно исходил из того, что обозначение «» является оригинальным, представляет собой графическо-буквенную композицию и имеет цветное исполнение, также указав, что находящийся между двумя буквенными элементами «К» и «Б» изобразительный элемент имеет особое характерное графическое исполнение, не позволяющее точно и однозначно воспринять его в качестве заглавной буквы «С» русского алфавита.

При этом суд отмечает, что оценка на соответствие 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. Аналогичная правовая позиция выражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу № СИП-572/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2015 N 300-ЭС15-1994 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 23.07.2015 по делу № СИП-35/2015.

Вместе с тем заявитель, делая вывод об отсутствии у комбинированного товарного знака различительной способности, исходит

из оценки только части буквенных элементов, которые входят в спорное обозначение наряду с графическими элементами.

При этом коллегия судей обращает внимание на то, что сам заявитель обратился в Роспатент с заявкой № 2017728338 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «СЕГМЕНТКСБ», а в ответ на уведомление Роспатента от 25.05.2018 о предварительном отказе в регистрации этого обозначения направил письмо, поступившее 26.11.2018, в котором отмечает, что заявленное им на регистрацию обозначение является фантазийным новообразованным словом, смысловое значение которого будет зависеть от вызываемых при его прочтении ассоциаций у потребителя. Анализируя в том же письме противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 588675, заявитель указал, что этот товарный знак включает в себя три параллельных линии разной длины и прямоугольник, на фоне которого расположены буквы «КСБ» (т. 11, л.д. 66), также отметив, что смысловое значение словесного элемента в этом товарном знаке будет зависеть от вызываемых при его прочтении ассоциаций у потребителя.

Различное толкование лицом одной и той же правовой ситуации при рассмотрении разных споров недопустимо.

Это следует из принципа эстоппель и положений статьи 10 ГК РФ, не допускающих возможность извлечения выгоды из недобросовестного поведения.

Аналогичная позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2018 по делу № СИП-191/2018.

Как разъясняется в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении», при осуществлении стороной права на одностороннее изменение условий обязательства или односторонний отказ от его исполнения она должна действовать разумно и

добросовестно, учитывая права и законные интересы другой стороны (пункт 3 статьи 307, пункт 4 статьи 450¹ ГК РФ). Нарушение этой обязанности может повлечь отказ в судебной защите названного права полностью или частично, в том числе признание ничтожным одностороннего изменения условий обязательства или одностороннего отказа от его исполнения (пункт 2 статьи 10, пункт 2 статьи 168 ГК РФ).

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

Из вышеприведенных правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом. Исходя из принципа эстоппель сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если поведение свидетельствовало о его действительности.

Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ) (пункт 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017).

Главная задача принципа эстоппель – не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положила на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.

При вышеизложенных обстоятельствах ссылка заявителя на то, что 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, рассматривается судом как недобросовестное поведение, запрещенное статьей 10 ГК РФ.

Иные доводы общества «СегментЭНЕРГО», основанные на том, что словесный элемент «КСБ» не имеет различительной способности, поскольку ранее содержался в государственных стандартах и технических справочниках, а также им длительное время маркируется кабельная продукция различных производителей, также подлежат отклонению в связи со следующим.

Суд по интеллектуальным правам, оценив представленные в материалы дела доказательства на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимосвязи, соглашается с выводом Роспатента о том, что документы (13–35) не могут рассматриваться как доказательства, подтверждающие отсутствие у спорного обозначения различительной способности, поскольку отражают обстоятельства, имевшие место достаточно давно (более 40 лет назад). Так, ГОСТ 4376-63 «Кабели контрольные с изоляцией из пропитанной бумаги в свинцовой оболочке», в котором действительно имелось указание на словесный элемент «КСБ», утратил силу (отменен) с

01.01.1971 без замены, что следует из письма открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский, опытно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» от 26.07.2018 № 5/3-197 (т. 7, л.д. 74). Другие приложенные к возражению источники 50-70-х годов, как правильно отмечено Роспатентом, относятся к периоду действия указанного ГОСТа.

Исследовав остальные приложенные к возражению источники информации (18–32), Суд по интеллектуальным правам также приходит к выводу об обоснованности вывода Роспатента о том, что в них отсутствует указание на буквенное обозначение «КСБ», а содержатся сведения, относящиеся к иным различным обозначениям кабелей, которые хотя и включают буквы «К», «С» и «Б» в различных сочетаниях, но отличаются друг от друга различными конструкциями, свойствами, условиями эксплуатации (бронированный кабель, огнестойкий кабели и др.).

Кроме того, коллегия судей учитывает, что одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности.

Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением.

При этом могут быть учтены, в частности длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак, осведомленность потребителей об использовании обозначения различными производителями.

Аналогичная правовая позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2015 по делу № СИП-537/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 20.07.2015 № 300-ЭС15-4629 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 09.02.2015 по делу № СИП-687/2014.

В этой связи суд исходит из того, что вопреки доводу заявителя о том, что факты утраты ГОСТ 4376-63 силы и относимости сведений из ряда источников к периоду времени действия этого ГОСТа не отменяют факты использования обозначения и отсутствия у спорного обозначения различительной способности, возможность исчезновения ассоциативных связей может быть обусловлена отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак.

В рассматриваемом случае является очевидным, что ассоциативная связь между обозначением «КСБ» и определенным видом кабельной продукции у потребителя за более чем 40-летний период могла быть утрачена. Обязанность доказывания сохранения таких ассоциативных связей возлагается на лицо, заявившее об отсутствии различительной способности в связи с известностью обозначения потребителям.

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

Вместе с тем в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявитель таких доказательств в материалы административного дела не представил.

Напротив, правообладателем спорного товарного знака при рассмотрении возражения было представлено заключение от 23.11.2018 № 413-2018, подготовленное Лабораторией социологической экспертизы

федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный научно-исследовательский центр Российской академии наук (далее – заключение от 23.11.2018 № 413-2018), а также дополнение к этому заключению.

Согласно указанным документам социологический опрос проводился с 31.10.2018 по 16.11.2018 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – профессиональных потребителей товаров 9-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, количество респондентов составило 1 500 человек, исследование имело обширную географию, опрос имеет ретроспективный характер, поскольку респондентам задавался вопрос о периоде знакомства со спорным товарным знаком.

При этом суд отмечает, что заявителем не ставился под сомнение факт проведения указанного социологического исследования и его результаты.

Между тем результаты этого социологического исследования позволяют прийти к выводу о наличии у товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 588765 различительной способности, в том числе на дату приоритета этого товарного знака.

Так, подавляющее большинство потребителей считают, что названный товарный знак используется одной конкретной компанией, а 37% заявили о том, что указанный товарный знак ассоциируется у них с обществом НПП «Спецкабель».

Согласно заключению от 23.11.2018 № 413-2018 54% потребителей считают, что словесное обозначение «КСБ» используется одной компанией и 49% опрошенных полагают, что данное обозначение ассоциируется с обществом НПП «Спецкабель».

Довод заявителя относительно некорректности вопроса о периоде знакомства с обозначением «КСБ» не может быть признан обоснованным,

поскольку данный вопрос позволяет получить ответ о динамике роста узнаваемости указанного обозначения среди потребителей.

Также судом не принимается ссылка заявителя на то, что результаты опроса подтверждают именно его довод об использовании обозначения «КСБ» иными производителями, поскольку количество респондентов, считающих, что спорный товарный знак и словесный элемент «КСБ» используются одной компанией, значительно превышает число респондентов, полагающих, что эти же обозначения используются несколькими компаниями.

Также вопреки доводу заявителя подавляющее большинство потребителей (75%) полагают, что в словесном элементе «КСБ» в составе спорного товарного знака отсутствует указание на свойства товаров, их конструкцию, материал или их конкретное назначение.

При этом суд обращает внимание, что общество «СементЭНЕРГО» ни в заявлении, ни письменных пояснениях на отзыв Роспатента, ни его представители в ходе рассмотрения дела в суде (в том числе на неоднократные вопросы суда), не пояснили, какие конкретно назначение, свойства и конструктивные признаки товаров (кабельной продукции) отражает обозначение «КСБ».

Заявляя о том, что обозначение «КСБ» используется для условного обозначения кабельного изделия, отражающего его назначение, свойства и основные конструктивные признаки, общество «СементЭНЕРГО» фактически заявляет об описательности этого обозначения.

В соответствии с методологическим подходом, сформулированным в пункте 2.2 Рекомендаций № 39, следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос – является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: 1) понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания? 2) Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Заявителем не опровергнуты какими-либо доказательствами выводы относительно отсутствия описательности спорного обозначения, полученные в результате социологического исследования.

Ссылка общества «СеметЭНЕРГО» на то, что описательность спорного товарного знака следует из документов, представленных правообладателем (технические условия, сертификаты на продукцию), не принимается коллегией судей, поскольку из этих документов такой вывод не усматривается. Напротив, анализ имеющихся в деле документов, указывающих на используемые различными производителями марки кабелей, позволяет прийти к выводу о том, что марки кабелей разных производителей, в том числе включающих буквы «К», «С» и «Б», относятся к продукции, отличающейся по своему назначению, конструктивным характеристикам и свойствам. При этом из действующих государственных стандартов не усматривается, что спорное буквосочетание используется для идентификации определенных характеристик кабеля.

Кроме того, суд повторно обращает внимание на непоследовательность правовой позиции заявителя относительно оценки словесного элемента «КСБ». Так, в вышеназванном ответе на уведомление Роспатента от 25.05.2018 заявитель утверждает, что противопоставленные

товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 588675, № 518438 и словесное обозначение «СЕГМЕНТКСБ» не имеют смыслового значения и являются фантазийными. Фантазийность обозначения сама по себе свидетельствует об отсутствии у этого обозначения описательного характера.

Указанная непоследовательность общества «СегментЭНЕРГО» также свидетельствует о его недобросовестном поведении, что является частным случаем злоупотребления правом.

Судом по интеллектуальным правам также не принимается ссылка общества «СегментЭНЕРГО» на недоказанность использования обществом НПП «Спецкабель» спорного товарного знака как на обстоятельство, свидетельствующее о недостоверности полученных в результате опроса сведений об известности этого товарного знака потребителям.

При этом коллегия судей отмечает, что обстоятельства, связанные с использованием либо неиспользованием спорного товарного знака правообладателем, не входили в предмет доказывания по настоящему спору. Вместе с тем, вопреки соответствующему доводу заявителя, в материалах дела имеются доказательства использования обществом НПП «Спецкабель» спорного товарного знака в каталогах кабельной продукции (т. 7 л.д. 113).

Как следует из разъяснения, данного в пункте 2.1 Рекомендаций № 39, при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров

(услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением, а также иные сведения.

Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент на основе исследования представленных правообладателем спорного товарного знака документов пришел к обоснованному выводу о том, что общество НПП «Спецкабель» с 2009 года широко и интенсивно использовало элемент «КСБ» спорного товарного знака на территории Российской Федерации.

Коллегия судей, оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, приложенные третьим лицом к отзыву на возражение (сертификаты соответствия на продукцию, изготавливаемую по ТУ 16.К99-037-2009 и ТУ 16.К99-040-2009; экранные архивные копии страниц каталога продукции правообладателя, размещенные в сети Интернет (сайт www.spcable.ru); распечатка новостей компании за 2009-2010 гг. с сайта www.spcable.ru (архивные копии); распечатки с сайтов www.spcable.ru, www.spcable.ru; экранные копии раздела «Огнестойкие кабели» сайта www.spcable.ru; статья «Огнестойкие кабели для высокоскоростной передачи данных в современных системах безопасности и автоматизации» в журнале «Алгоритм безопасности» № 5, 2010; статья «Огнестойкие кабели для высокоскоростной передачи данных в современных системах безопасности и автоматизации» в журнале «Территория НЕФТЕГАЗ» № 6, 2010; статья «Специальные кабели для систем пожарной безопасности» в журнале «Кабели и провода» № 4, 2016;

фотоматериалы с выставок, на которых экспонировались кабели КСБ 2010-2014; запрос коммерческого предложения на кабель КСБ от ЗАО «СКБ «Тензор» от 30.11.2010 с сервера ООО «Яндекс»; товарные накладные по отгрузке кабелей КСБ за период с 2010 по 2017 годы; справочная информация о реализации кабелей КСБ за 2010-2017 годы; информация о географии поставок кабелей КСБ за 2010-2016 годы; письма различных организаций об известности им с 2009 года продукции третьего лица, маркируемой обозначением «КСБ»; страницы с сайта spetskabel.ru о кабеле КСБ), приходит к выводу о доказанности того, что общество НПП «Спецкабель» с 2009 года широко и интенсивно использовало элемент «КСБ» спорного товарного знака на территории Российской Федерации для маркировки своей продукции.

Результаты социологического исследования также подтверждают, что в результате интенсивного и длительного использования обозначение «КСБ» стало ассоциироваться у значительного числа потребителей именно с кабельной продукцией, производимой обществом НПП «Спецкабель».

Указанные обстоятельства следуют, в том числе, и из вступивших в законную силу судебных актов по делам № А40-622/2015, № А40-204076/2015, № А40-112942/2016, согласно которым выпускаемая обществом НПП «Спецкабель» до даты приоритета спорного товарного знака кабельная продукция была уникальной и не использовалась иными производителями; обозначение «КСБ» не связано ни с типом изделия, ни с его конструкцией, ни с материалами кабеля, не относится ни к одному отраслевому стандарту и связано с обществом НПП «Спецкабель»; обозначение «КСБ» призвано индивидуализировать товар общества НПП «Спецкабель» и выделить его среди аналогичного товара других производителей.

При этом коллегией судей отклоняется довод заявителя о том, что данные выводы судов не подлежат учету при рассмотрении настоящего спора.

Так, высшими судебными инстанциями неоднократно высказывалась правовая позиция, согласно которой, если в двух самостоятельных делах дается оценка одним обстоятельствам, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, принимается во внимание судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен мотивировать такой вывод. При этом иная оценка может следовать, например, из иного состава доказательств по второму делу, нежели те, на которых основано решение по первому делу.

В частности, в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств» отмечено, что независимо от состава лиц, участвующих в деле о взыскании по договору и в деле по иску об оспаривании договора, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, учитывается судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен указать соответствующие мотивы.

В пункте 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» указано, что в случае, если до рассмотрения арбитражным судом дела о привлечении к административной ответственности юридического лица (а равно дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности юридического лица) судом общей юрисдикции рассмотрено дело о привлечении к административной или уголовной ответственности за данное нарушение физического лица (а равно дело об оспаривании решения административного органа о

привлечении к административной ответственности физического лица), квалификация, данная судом общей юрисдикции совершенному деянию, с учетом статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является обязательной для арбитражного суда. При этом оценка, данная судом общей юрисдикции, обстоятельствам, которые установлены в рассмотренном им деле, принимается во внимание арбитражным судом.

Аналогичный подход изложен в пункте 4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», согласно которому по смыслу частей 2, 3 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации или частей 2, 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные при рассмотрении дела по иску о праве на имущество, не имеют обязательного характера для лиц, не участвовавших в деле. Такие лица могут обратиться в суд с самостоятельным иском о праве на это имущество. В то же время при рассмотрении названного иска суд учитывает обстоятельства ранее рассмотренного дела о праве на спорное имущество, независимо от того, установлены ли они судебным актом суда общей юрисдикции или арбитражного суда. Если суд придет к иным выводам, нежели содержащиеся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен указать соответствующие мотивы.

Заявитель вышеперечисленные обстоятельства не опровергнуты.

Изложенное в целом свидетельствует о приобретении спорным обозначением различительной способности на дату приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 588675.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Роспатент обоснованно отказал в удовлетворении возражения общества «СегментЭНЕРГО» против предоставления правовой охраны вышеназванному товарному знаку по мотиву несоответствия регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Коллегией судей также не принимается устный довод представителей заявителя о нарушении процедуры рассмотрения возражения, выразившемся в неутверждении руководителем Роспатента заключения коллегии палаты по патентным спорам (протокол заседания коллегии от 20.09.2018) и повторном проведении в связи с этим заседания коллегии палаты по патентным спорам, поскольку заявителем не приведены ссылки на конкретные нормы, которые были нарушены соответствующими действиями.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в соответствии с пунктом 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, 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.

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» основанием для принятия решения суда о признании

ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на общество «СегментЭНЕРГО» в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

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

РЕШИЛ:

заявление общества с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО» оставить без удовлетворения.

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

Председательствующий судья

Судья

Судья

А.А. Снегур

Д.А. Булгаков

Д.И. Мындра