

Россия 443022 г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 7А
Тел: (846) 977-74-40 факс: (846) 977-74-43



ООО «СПЗ-4»

О признании недействительным предоставления
правовой охраны товарному знаку:



Уважаемые контрагенты!

ООО «СПЗ-4» (ИНН 6318158992), является производственным предприятием, с самостоятельной историей с 2006 года, историческим преемником четвертого Государственного подшипникового завода, обладающее самостоятельными производственными площадями, значительным штатом сотрудников, станочным парком, сертифицированным по требованиям к качеству продукции, и, как следствие, наработанной репутацией на рынке подшипниковой продукции, известной широкому кругу потребителей, с узнаваемым товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 422141:



В ходе проведения мероприятий по выявлению фактов недобросовестной конкуренции, установлено что Общество с ограниченной ответственностью «Самарский подшипниковый завод — 4» (ИНН 6318047428), являющееся предприятием по продаже подшипников, название которого совпадает с названием нашего предприятия, было образовано лишь в 2019 году и зарегистрировано по тому же адресу, что и ООО «СПЗ-4», что фактически представляет собой нашего «двойника».

Реализуя свои недобросовестные действия и злоупотребляя предоставленными законом правами, в 2019 году ООО «Самарский подшипниковый завод — 4» (ИНН 6318047428) обратилось с заявкой на регистрацию товарного знака также с элементом «СПЗ-4», сходного с нашим товарным знаком по свидетельству №422141. В результате фактически было

создано полностью идентичное по наименованию, месту нахождения (регистрации) и товарному знаку предприятие по производству аналогичной продукции – подшипников.

С момента учреждения Общество с ограниченной ответственностью «Самарский подшипниковый завод — 4» (ИНН 6318047428) ведет деятельность по реализации подшипников, не являясь в реальности производителем в виду отсутствия производственных ресурсов.

Действия по созданию, идентичного нашему, по наименованию, месту нахождения (регистрации) и товарному знаку предприятию, призваны усилить у потребителя представления о принадлежности товаров, промаркированных схожим товарным знаком, одному производителю – «нашему» ООО «СПЗ-4» («смешаться» с продукцией, производимым нашим предприятием).

С целью защиты деловой репутации и устранения недобросовестной конкуренции, ООО «СПЗ-4» (ИНН 6318158992) обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, далее в Суд по интеллектуальным правам, в результате чего **предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству РФ №753920**



было признано недействительным, по причине сходности с товарным знаком ООО «СПЗ-4», до степени смешения.

Убедительно просим Вас, быть внимательными в выборе поставщика подшипниковой продукции.

Приложение:

Решение суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-195/2023 от 19.07.2023 г.

С уважением,

Генеральный директор ООО «СПЗ-4»



Котов Д.Н.

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

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

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

19 июля 2023 года

Дело № СИП-195/2023

Резолютивная часть решения объявлена 12 июля 2023 года.
Полный текст решения изготовлен 19 июля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Чесноковой Е.Н.;
судей Голофаева В.В., Рогожина С.П.;
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Лукашовой К.Р. –
рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества
с ограниченной ответственностью «СПЗ-4» (ул. 22 Партсъезда, д. 7а,
г. Самара, Самарская обл., 443022, ОГРН 1066318037158) о признании
недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995,
ОГРН 1047730015200) от 02.12.2022 об отказе в удовлетворении возражения
от 04.07.2022 против предоставления правовой охраны товарному знаку
по свидетельству Российской Федерации № 753920.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено
общество с ограниченной ответственностью «Самарский подшипниковый
завод 4» (Заводское шоссе, д. 111, пом. 431б, г. Самара, Самарская обл.,
443022, ОГРН 1196313052011).

В судебном заседании приняли участие представители:
от общества с ограниченной ответственностью «СПЗ-4» – Ефанов А.Е.
(по доверенности от 22.03.2023);
от Федеральной службы по интеллектуальной собственности –
Борисанова М.П. (по доверенности от 10.02.2023 № 01/4-32-271/41и);



70120000230097

КОПИЯ

от общества с ограниченной ответственностью «Самарский подшипниковый
завод 4» – Луговой Д.И. (по доверенности от 01.03.2023), Ларшин Р.В.
(по доверенности от 01.03.2023), Юдина Е.И. (по доверенности
от 01.03.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «СПЗ-4» (далее – общество)
обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании
недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (Роспатента) от 02.12.2022 об отказе в удовлетворении
возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по
свидетельству Российской Федерации № 753920, о признании
недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по
свидетельству Российской Федерации № 753920, о признании действий
общества с ограниченной ответственностью «Самарский подшипниковый
завод 4» (далее – завод) по регистрации товарного знака по свидетельству
Российской Федерации № 753920, в том числе подаче заявки на регистрацию
товарного знака, действия по его использованию злоупотреблением правом и
актом недобросовестной конкуренции.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2023
требование общества о признании действий завода по регистрации товарного
знака по свидетельству Российской Федерации № 753920, в том числе подаче
заявки на регистрацию товарного знака, действия по его использованию
злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции выделено
в отдельное производство. Делу присвоен номер СИП-386/2023.

Таким образом, в рамках настоящего дела подлежит рассмотрению
требование общества о признании недействительным решения Роспатента
от 02.12.2022 об отказе в удовлетворении возражения от 04.07.2022 против
предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству
Российской Федерации № 753920.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,
привлечен завод.

В судебном заседании, состоявшемся 12.07.2023, приняли участие
представители всех лиц, участвующих в деле.

Представитель административного органа принял участие в судебном
заседании посредством использования системы веб-конференции
информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания).

Представитель общества выступил с правовой позицией по делу,
просил заявленные требования удовлетворить.

Представитель Роспатента выступил с правовой позицией по делу,
просил в удовлетворении заявленных требований отказать.

Представители завода выступили с правовой позицией по делу,
просили в удовлетворении заявленных требований отказать.

При разрешении спора суд исходит из следующего.



Как следует из материалов дела, товарный знак «» по свидетельству Российской Федерации № 753920 с приоритетом от 20.09.2019 зарегистрирован 16.04.2020 на имя завода в отношении товаров «вкладыши подшипников [детали машин]; опоры подшипниковые для машин; подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; сепараторы подшипников» 7-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Общество 04.07.2022 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Доводы возражения в целом сводились к тому, что общество является



правообладателем товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 422141 с приоритетом от 31.12.2009, зарегистрированного для следующих товаров 7-го класса МКТУ: «вкладыши подшипников [детали машин]; кольца для шариковых подшипников; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; подшипники антифрикционные [детали машин]; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; подшипники, втулки подшипников, буксы для шеек валов [детали машин]; шарниры универсальные, карданные; шкивы [детали машин] и услуг 35-го класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; анализ себестоимости; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; сведения о деловых операциях; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». Спорный товарный знак сходен с указанным товарным знаком заявителя и зарегистрирован в отношении товаров 7-го класса МКТУ, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

В обоснование заинтересованности общество сослалось на то, что правообладатель спорного товарного знака выдает себя за указанное лицо, таким образом, порочит его деловую репутацию, выступает как недобросовестный конкурент и выпускает товар достаточно низкого качества, в связи с чем лицо, подавшее возражение, терпит убытки.

Общество также представило дополнения к возражению, в которых, в частности, указало, что неохраняемые элементы спорного товарного знака – буквы «СПЗ» и цифра «4» занимают в нем доминирующее положение, в связи с чем оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и предоставление правовой охраны этому знаку является неправомерным.

При этом лицо, подавшее возражение, является действительно производственным предприятием, с самостоятельной историей с 2006 года, историческим преемником четвертого Государственного подшипникового завода, обладающее самостоятельными производственными площадями, значительным штатом сотрудников, станочным парком, сертифицированное по требованиям к качеству продукции, и, как следствие, наработанной репутацией на рынке подшипниковой продукции, известной широкому кругу потребителей, с узнаваемым товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 422141. В свою очередь, завод, являющийся предприятием по продаже подшипников, название которого совпадает с названием лица, подавшего возражение, был образован лишь в 2019 году и зарегистрирован по тому же адресу, что и лицо, подавшее возражение, что фактически представляет собой «двойника» лица, подавшего возражение. Продолжая свои недобросовестные действия и злоупотребляя предоставленными законом правами, в 2019 году правообладатель обратился с заявкой на регистрацию спорного товарного знака также с элементом «СПЗ-4», сходным с товарным знаком по свидетельству № 422141. В результате фактически было создано полностью идентичное по наименованию, месту нахождения (регистрации) и товарному знаку предприятие по производству аналогичной продукции – подшипников.

В связи с этим общество указало, что все вышеизложенные обстоятельства в комплексе призваны усилить у потребителя представления о принадлежности товаров, маркированных спорным товарным знаком, одному производителю (обществу), смешаться с продукцией, производимой лицом, подавшим возражение).

По результатам рассмотрения возражения административный орган признал изложенные в возражении общества доводы неубедительными, в связи с чем решением от 02.12.2022 отказал в удовлетворении возражения.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, административный орган исходил из следующего.



Роспатент установил, что спорный товарный знак «» представляет собой изобразительный товарный знак, который состоит из двух концентрических окружностей разного диаметра, которые образуют фигуру в виде кольца синего цвета, внутри которого в его верхней части расположены буквы «СПЗ» белого цвета, в нижней части расположено пять кругов также белого цвета, а в центре окружности меньшего диаметра

размещено изображение цифры «4» синего цвета. Буквы «СПЗ» и цифра «4» включены в знак как неохраняемые элементы.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 7-го класса МКТУ «вкладыши подшипников [детали машин]; опоры подшипниковые для машин; подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; сепараторы подшипников».

При этом административный орган констатировал, что входящие в состав спорного знака буквы «СПЗ» и цифра «4» не доминируют в обозначении, поскольку они не являются преобладающими над остальными элементами в обозначении ни в пространственном отношении, ни в визуальном, так как большую часть спорного товарного знака занимают изображения кругов разного диаметра, а также композиция из круга белого цвета, в который вписано изображение цифры «4», имеющее оригинальное графическое выполнение.

В связи с изложенным Роспатент резюмировал, что спорный товарный знак, представляющий собой оригинальную изобразительную композицию, способен выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака: отличать товары одного производителя от аналогичных товаров другого производителя, ввиду чего пришел к выводу об отсутствии оснований для признания спорного товарного знака не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Проверяя соответствие регистрации спорного товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент отметил,



что противопоставленный товарный знак «», зарегистрирован в отношении следующих товаров 7-го класса МКТУ «вкладыши подшипников [детали машин]; кольца для шариковых подшипников; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; подшипники антифрикционные [детали машин]; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; подшипники, втулки подшипников, буксы для шеек валов [детали машин]; шарниры универсальные, карданные; шкивы [детали машин]».

Проанализировав сравниваемые товарные знаки, административный орган установил, что то они не ассоциируются между собой в целом с учетом следующих обстоятельств.

Названные товарные знаки являются изобразительными, в их состав не входят словесные элементы, в связи с чем их сходство устанавливается на основании признаков, изложенных в пункте 43 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом

Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482).

Роспатент установил, что данным случае товарные знаки имеют разную внешнюю форму – в спорном товарном знаке – это форма круга, в противопоставленном товарном знаке – фигура неправильной формы, образованная частью окружности и контурами букв «П» и «З», расположенных на разных уровнях.

Вместе с тем административный орган отметил, что сравниваемые обозначения не имеют симметрии, при этом являются стилизованными, но имеют разный вид, обусловленный их разным композиционным построением и графическим исполнением: в частности, изображения букв «С», «П» и «З» в противопоставленном товарном знаке, выполненных в синем цвете, представляют собой композицию (монограмму) из этих букв, причем буква «С» выполнена в обозначении таким образом, что воспринимается как часть стилизованного изображения подшипника.

Административный орган подчеркнул, что спорный товарный знак может ассоциироваться, например, со стилизованным изображением диска старинного телефонного аппарата, а не только со стилизованным изображением шарикового подшипника, как было указано в возражении.

Кроме того, Роспатент констатировал, что сравниваемые товарные знаки отличаются размером и количеством содержащихся в них кругов и окружностей, местом их расположения в обозначениях и, несмотря на входящие в состав знаков буквы «СПЗ» и цифру «4», они имеют разное графическое исполнение и расположение в знаках, разный цвет букв, что позволяет отличать эти элементы друг от друга, как и знаки между собой в целом.

Отклоняя довод подателя возражения об использовании в обозначениях одинакового сочетания цветов (белого и синего), административный орган отметил, что наличие сходной или идентичной цветовой гаммы не может служить основанием для признания знаков сходными ввиду имеющихся у знаков существенных отличий сравниваемых изобразительных обозначений по внешней форме, по композиционному построению и различиям в их детальной графической проработке. При этом такая цветовая гамма является широко распространенной среди производителей подшипников, что подтверждается иными зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 852154, № 361557, № 594281, № 517585, № 535208, № 783632, № 717616 и другими, в связи с чем указанный признак сходства нельзя отнести к существенным признакам сходства сравниваемых обозначений.

На основании изложенного, Роспатент пришел к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление на потребителя, что не позволяет признать их ассоциирующимися между собой в целом и свидетельствует об отсутствии существующей вероятности смешения в гражданском обороте товаров (подшипников и их частей), маркированных сравниваемыми обозначениями, поскольку не имеется принципиальной возможности возникновения у

потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

Таким образом, административный орган пришел к выводу об отсутствии оснований для признания спорного товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении довода подателя возражения о злоупотреблении правом и недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя спорного товарного знака Роспатент указал, что оценка соответствующих обстоятельств не относится к компетенции Роспатента.

Общество, не согласившись с решением Роспатента от 02.12.2022, полагая, что оно противоречит действующему законодательству и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

В подтверждение несоответствия регистрации спорного товарного знака положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ общество указывает на следующее:

вывод Роспатента о том, что сравниваемые товарные знаки являются изобразительными, а не комбинированными, является ошибочным, поскольку в оба сравниваемых товарных знака входит аббревиатура «СПЗ 4», и сравнение Роспатентом их в качестве изобразительных, а не комбинированных, необоснованно;

сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства ввиду наличия идентичных доминирующих элементов «СПЗ 4», а также стилизованного изображения шарикового подшипника, использования белого и синего цветов;

высокая степень однородности товаров 7-го класса, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, лицами, участвующими в деле не оспаривается;

индивидуализирующую функцию спорного товарного знака несет в себе как словесный элемент «СПЗ 4», так и стилизованное изображение подшипника, которое хорошо знакомо потенциальному кругу потребителей товаров, предлагаемых к продаже обществом;

потребитель вполне обоснованно может полагать, что спорный товарный знак используется именно обществом;

Кроме того, заявитель полагает, что регистрация спорного товарного знака противоречит положениям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку элемент «СПЗ 4», входящий в состав спорного товарного знака с даты регистрации общества (2006 год) входит в состав его фирменного наименования.

Помимо этого заявитель представил дополнения, в которых выразил несогласие с выводом административного органа о том, что элемент «СПЗ 4» в спорном товарном знаке не занимает доминирующего положения и регистрация этого знака не противоречит положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В своих отзывах и письменных пояснениях Роспатент и завод возражали против удовлетворения заявленных требований, полагая доводы

общества несостоятельными, а оспариваемое решение законным и обоснованным.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, доводы лиц, участвующих в деле, выслушав пояснения представителей общества, Роспатента и завода, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности и взаимной связи в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел 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 обжалование решений государственных органов в суд.

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

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 обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента обществом не пропущен, что не оспаривается административным органом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда

Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

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

На основании части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218, рассмотрение возражения заявителя на отказ в регистрации товарного знака и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривает общество.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 Постановления № 10, при оспаривании решений Роспатента необходимо учитывать, что заявки на товарный знак подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными принятого решения.

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 (20.09.2019) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя ГК РФ, Правила № 482.

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

Пунктом 34 Правил предусмотрено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Суд соглашается с выводом Роспатента о том, что входящие в состав спорного знака буквы «СПЗ» и цифра «4» не доминируют в обозначении, поскольку они не являются преобладающими над остальными элементами в обозначении ни в пространственном отношении, ни в визуальном, так как большую часть спорного товарного знака занимают изображения кругов разного диаметра, а также композиция из круга белого цвета, в который

вписано изображение цифры «4», имеющее оригинальное графическое выполнение.

Убедительных доводов, опровергающих данный вывод административного органа, заявитель не привел.

В связи этим оснований для вывода о несоответствии регистрации спорного товарного знака положением пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не имеется.

Вместе с тем суд полагает обоснованными аргументы общества о противоречии регистрации спорного товарного знака положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в связи со следующим.

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

Как отмечено в пункте 162 Постановления № 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и

однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил № 482.

В соответствии с пунктом 43 Правил № 482 сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в данном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В своем решении Роспатент установил отсутствие какого-либо сходства сравниваемых обозначений и именно на этом основании сделал итоговый вывод о том, что отсутствие такого сходства свидетельствует об отсутствии существующей вероятности смешения в гражданском обороте товаров (подшипников и их частей), маркированных сравниваемыми обозначениями, поскольку не имеется принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

Между тем, коллегия судей полагает необходимым отметить

следующие обстоятельства.

Как указано выше, Роспатент установил, что спорный товарный знак



«» представляет собой изобразительное обозначение, которое состоит из двух концентрических окружностей разного диаметра, образующих фигуру в виде кольца синего цвета, внутри которого в его верхней части расположены буквы «СПЗ» белого цвета, в нижней части расположено пять кругов также белого цвета, а в центре окружности меньшего диаметра размещено изображение цифры «4» синего цвета. Буквы «СПЗ» и цифра «4» включены в знак как неохраняемые элементы.



В свою очередь противопоставленный товарный знак «» представляет собой графический объект, состоящий из геометрических фигур, образующих законченную композицию. В центральной части композиции расположен элемент, состоящий из двух вложенных окружностей с разрывом. Внутренняя окружность выполнена толстой линией. В ее центре расположена фигура, напоминающая цифру «4». Внешняя окружность выполнена более тонкой линией, а по ее внешнему краю расположены несколько кругов небольшого диаметра. Справа от центрального элемента расположены две фигуры. Одна из них образована толстыми прямыми линиями, пересекающимися под прямым углом, другая – двумя округлыми линиями, соединенными между собой.

При этом в оспариваемом ненормативном правовом акте Роспатент отметил, что в противопоставленном товарном знаке буква «С» выполнена в обозначении таким образом, что воспринимается как часть стилизованного изображения подшипника; фигура неправильной формы, образована частью окружности и контурами букв «П» и «З», расположенных на разных уровнях.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки имеют общую концепцию, а именно: состоят из двух вложенных окружностей разного диаметра. Спорный товарный знак в качестве неохраняемого элемента включает буквы «СПЗ» и цифру «4». Противопоставленный товарный знак также образован за счет элементов, напоминающих буквы «СПЗ» и цифру «4». Оба товарных знака выполнены в синем и белом цветах и оба ассоциируются со стилизованным изображением шарикового подшипника.

Аргумент Роспатента о том, что спорный товарный знак может ассоциироваться с диском старинного телефонного аппарата, не опровергает и ассоциации с шариковым подшипником, возможность которой также признана административным органом.

Сходство сочетаний цветов и тонов изобразительных и объемных обозначений может рассматриваться в качестве признака сходства. В некоторых случаях этот признак может быть основным, например, когда цвет

(сочетание цветов) является фоном, на котором расположены другие элементы обозначения, или когда совокупность цветов составляет основу его композиции. При оценке сходства изобразительных и объемных обозначений, состоящих из двух и более элементов, решающим является тождество или сходство следующих элементов: пространственно доминирующих элементов; элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей (к таким элементам относятся в первую очередь изображения людей, животных, растений и других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр); элементов, которые лучше запоминаются потребителями (например, симметричные элементы; элементы, представляющие собой изображения конкретных объектов, а не абстрактных) (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2021 по делу № СИП-344/2020)

Согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу различие неохраняемых элементов товарного знака может учитываться при установлении общего впечатления от обозначения и влиять на степень их сходства (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2021 по делу № СИП-344/2020)

Таким образом, несмотря на отличие внешней формы, которое является самым существенным из иных отмеченных Роспатентом отличий сравниваемых обозначений, они включают в свой состав одни и те же элементы, которые лучше запоминаются потребителями, с одинаковыми формами (упомянутых букв, цифры, кругов), выполнены одинаковым цветом и являются стилизованным изображением шарикового подшипника.

В связи с этим суд пришел к выводу о том, что вопреки выводам административного органа, сравниваемые товарные знаки имеют определенную степень сходства.

Факт высокой степени однородности товаров 7-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки, является очевидным, так как большая часть товаров («вкладыши подшипников [детали машин]; подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые») являются идентичными, а остальные – являются взаимодополняемыми, имеют общий круг потребителей, места продажи, функциональное назначение.

Высокая степень однородности соответствующих товаров лицами, участвующими в деле не оспаривается.

Кроме того, суд принимает во внимание то, что доводы общества строятся, в том числе, и на том, что в данном случае возможен второй вариант смешения в смысле абзаца второго пункта 162 Постановления № 10: потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (смешение возможно и тогда, когда потребитель понимает, что речь идет о разных обозначениях, – если он может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому

принадлежит товарный знак).

Ввиду использования в сравниваемых обозначениях одной и той же концепции, одинаковых элементов, лучше запоминаемых потребителем, суд полагает данный довод общества обоснованным.

Учитывая изложенные обстоятельства, коллегия судей пришла к выводу о наличии высокой вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

При таких обстоятельствах оспариваемое решение Роспатента противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем подлежит признанию недействительным, как и предоставление правовой охраны спорному товарному знаку.

Аргументы общества о противоречии оспариваемого ненормативного акта требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть приняты во внимание, поскольку, вопреки доводам общества, не приводились им в ходе рассмотрения административным органом возражения, в связи с чем им не проверялись и являются новыми.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления № 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

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

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

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью «СПЗ-4» удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.12.2022 об отказе в удовлетворении возражения от 04.07.2022 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 753920 как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 753920.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации запись о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 753920.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СПЗ-4» (ОГРН 1066318037158) в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления 3000 (три тысячи) рублей.

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

Е.Н. Чеснокова

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин

