

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

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

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

12 декабря 2022 года

Дело № СИП-415/2022

Резолютивная часть решения объявлена 7 декабря 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 12 декабря 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Рогожина С.П.,
судей Голофаева В.В., Чесноковой Е.Н.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Адняевым М.М.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с
ограниченной ответственностью «Холдинговая компания
«Бизнесинвестгрупп» (проспект Октября, д. 25/1, кв. 59, г. Уфа, Республика
Башкортостан, 450059, ОГРН 1110280024832) о признании
недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, г. Москва, 123995,
ОГРН 1047730015200) от 04.02.2022.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен
индивидуальный предприниматель Брунц Наталья Алексеевна
(г. Санкт-Петербург, ОГРНИП 312784722800420).

В судебном заседании приняли участие представители:
от общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания
«Бизнесинвестгрупп» – Ибатуллин А.В. (по доверенности от 28.11.2022);
от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Тетцоева З.В.
(по доверенности от 24.02.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания
«Бизнесинвестгрупп» (далее – общество «ХК «Бизнесинвестгрупп»)
обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании
недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной




собственности (Роспатент) от 04.02.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения от 07.10.2021 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 642938.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена индивидуальный предприниматель Брунц Наталья Алексеевна (далее – Брунц Н.А.)

Свое требование заявитель основывает на том, что регистрация



товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 642938 противоречит требованиям пунктов 1 и 10 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) поскольку словесные элементы указанного товарный знак включает в себя неохраняемый словесный элемент «МАГАЗИН» и противопоставленный товарный знак «**ДОБРОЕ ДЕЛО**» по свидетельству Российской Федерации № 297020.

Роспатент представил отзыв, в котором настаивает на законности и обоснованности оспариваемого решения. Заявитель дополнительно представил возражение на отзыв.


В судебное заседание явились представители заявителя и Роспатента. Представитель общества «ХК «Бизнесинвестгрупп» заявленные требования поддержал, представитель Роспатента просил в удовлетворении требований отказать по доводам, изложенным в отзыве.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте предварительного судебного заседания в порядке, предусмотренным статьями 121 и 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило.

При указанных обстоятельствах неявка третьего лица в судебное заседание не является препятствием для рассмотрения дела в отсутствие этого лица в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, Брунц Н.А. является



правообладателем товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 642938, зарегистрированного 25.01.2018 с приоритетом от 23.06.2016 по заявке № 2016722719 в отношении товаров 16-го, 32-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В частности, в отношении услуг 35-го класса МКТУ правовая охрана спорному товарному знаку предоставлена в отношении следующих услуг: «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в

сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров;

услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

Общество «ХК «Бизнесинвестгрупп» 07.10.2021 обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированным несоответствием его регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 ГК РФ.

В возражении заявитель указал на то, что является правообладателем сходного товарного знака «**ДОБРОЕ ДЕЛО**» по свидетельству Российской Федерации № 297020, зарегистрированного в отношении однородных товаров 16-го и услуг 35-го классов МКТУ и имеющего более раннюю дату приоритета.

В частности, в отношении услуг 35-го класса МТКУ правовая охрана спорному товарному знаку предоставлена в отношении следующих услуг: «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение рынка; изучение общественного мнения; запись сообщений; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; исследования в области маркетинга; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги в области общественных отношений; публикация рекламных текстов; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; управление гостиничными делами».

Заявитель сослался на то, что спорный товарный знак включает элемент «МАГАЗИН», характеризующий услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и словесный элемент «ДОБРЫХ ДЕЛ», имеющий высокую степень сходства с противопоставленным товарным знаком «ДОБРОЕ ДЕЛО». При этом, по мнению общества «ХК «Бизнесинвестгрупп» высокая степень сходства словесного элемента «ДОБРЫХ ДЕЛ» спорного товарного знака с противопоставленным товарным знаком «ДОБРОЕ ДЕЛО» свидетельствует о несоответствии спорного товарного знака пункту 10 статьи 1483 ГК РФ, а поскольку словесный элемент «МАГАЗИН» включен в спорный товарный знак в качестве охраняемого элемента, то предоставление оспариваемому товарному знаку не соответствует пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

На основании изложенного общество «ХК «Бизнесинвестгрупп» просило признать недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатент решением от 04.02.2022 отказал в его удовлетворении, оставив в силе правовую охрану спорного товарного знака.

Отказывая в удовлетворении возражения в части несоответствия спорного товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент исходил из того, что словесные элементы спорного товарного знака «МАГАЗИН ДОБРЫХ ДЕЛ» представляют собой семантически связанное словосочетание, где слова согласованы друг с другом по форме, а также в числе и падеже, соответственно образуют значимую лексическую конструкцию, где слово «МАГАЗИН» приобретает фантазийное значение, отличное от места реализации товаров.

При этом свои выводы Роспатент основывал на постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.03.2021 по делу № СИП-239/2020, в котором признаны законными выводы решения Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2020 по делу № СИП-239/2020, о том, что словесный элемент «МАГАЗИН ДОБРЫХ ДЕЛ» представляет собой образно-фантазийное словосочетание, а входящие в данное обозначение слова не встречаются в нормативной речи в представленном сочетании, и что что данное обстоятельство обуславливает оригинальный смысловой оттенок словесных элементов «МАГАЗИН ДОБРЫХ ДЕЛ», связанный, например, с каким-то сказочным/нереальным местом, тогда как словесные элементы противопоставленного товарного знака «ДОБРОЕ ДЕЛО», напротив, представляют собой стандартное словосочетание.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что словесный элемент «МАГАЗИН» в данном случае не может быть признан неохраняемым элементом и как следствие выведен из под охраны, так как согласован в роде, числе и падеже со словесными элементами «ДОБРЫХ ДЕЛ» и образует с ними семантически связанную конструкцию.

Проверив по доводам возражения соответствие спорного товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент установил, что слова «ДОБРОЕ ДЕЛО», из которых состоит противопоставленный товарный знак, являются формой слов «ДОБРЫХ ДЕЛ», которые, в свою очередь, входят в состав спорного товарного знака.

Вместе с тем Роспатент, указал, что положение пункта 10 статьи 1483 ГК РФ, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в

композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 ГК РФ к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

При этом компетентный орган указал, что такая ситуация не идентична простому фонетическому сходству спорного слова, входящего в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

С учетом изложенного Роспатент не усмотрел правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 ГК РФ, поскольку установил, что в составе спорного товарного знака словесные элементы «ДОБРЫХ ДЕЛ» грамматически и семантически связаны со словесным элементом «МАГАЗИН», образуя словосочетание «МАГАЗИН ДОБРЫХ ДЕЛ», являющееся основным индивидуализирующим элементом товарного знака и имеющее самостоятельное смысловое содержание.

Не согласившись со спорным решением Роспатента общество «ХК «Бизнесинвестгрупп» обратилось в суд с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

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.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 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.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента общество «ХК «Бизнесинвестгрупп» не пропустило.

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).

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.

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

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» (в действующей редакции от 19.03.2021), рассмотрение возражения заявителя на решение Роспатента и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции административного органа.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатент принял в рамках своих полномочий, что общество «ХК «Бизнесинвестгрупп» в заявлении, поданном в суд, не оспаривает.

С учетом даты приоритета (23.06.2016) спорного товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает ГК РФ и Правила

составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

Согласно пункту 34 Правил 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с ГК РФ средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно пункту 44 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений

оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, которые учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно правовой позиции, изложенной 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.

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.

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

Как установил Роспатент при рассмотрении возражения и подтверждается материалами дела, спорный товарный знак по свидетельству



Российской Федерации № 642938 представляет собой комбинированное обозначение, состоит из стилизованного изображения продуктовой корзины с изображением сердца внутри нее, словесных элементов «МАГАЗИН», «ДОБРЫХ ДЕЛ» в две строки и горизонтальных линий сверху и снизу словесных элементов обозначения. Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета.

Противопоставленный товарный знак «**ДОБРОЕ ДЕЛО**» по свидетельству Российской Федерации № 297020 является словесным,

выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16-го и услуг 35, 36, 39, 41, 44, 45-го классов МКТУ.

Проанализировав в соответствии с вышеприведенными правилами и подходами указанные товарные знаки, судебная коллегия признает обоснованным вывод административного органа о том, что спорный товарный знак представляет собой семантически связанное словосочетание, где слова согласованы друг с другом по форме, а также в числе и падеже, соответственно образуют значимую лексическую конструкцию (т.е. единую, семантически и графически связанную конструкцию), где слово «МАГАЗИН» приобретает фантазийное значение, отличное от места реализации товаров, тогда как противопоставленный товарный знак «ДОБРОЕ ДЕЛО», напротив, представляет собой исключительно стандартное словосочетание.

При этом как установил Роспатент и это не противоречит заявке на регистрацию спорного товарного знака (т.1, л.д. 36-37) в спорном товарном знаке словесные элементы «МАГАЗИН ДОБРЫХ ДЕЛ» выполнены стилизованным красным шрифтом, спорный знак включает оригинальное изображение продуктовой корзины с изображением сердца внутри нее, словесные элементы «МАГАЗИН», «ДОБРЫХ ДЕЛ» обрамлены сверху и снизу горизонтальными линиями.

Довод заявителя о едином методологическом подходе при проверке товарного знака на соответствие пунктов 6 и 10 статьи 1483 ГК РФ отклоняется судебной коллегией.

Пункт 10 статьи 1483 ГК РФ, в отличие от пункта 6 названной статьи ГК РФ, предполагает сопоставление не «старшего» и «младшего» товарных знаков в целом, а целого «старшего» товарного знака с элементом «младшего» товарного знака.

Такое основание применяется, в частности, в ситуации, когда смешение «старшего» и «младшего» товарных знаков в целом отсутствует, но очевидно, что правообладатель «младшего» товарного знака использовал в своем знаке элемент «старшего».

Вместе с тем пункт 10 статьи 1483 ГК РФ, равно как и пункт 6 этой статьи ГК РФ, указывают на то, что принимается во внимание не само по себе сходство этих элементов, а их смешение.

Методология оценки вероятности такого смешения определена пунктом 162 Постановления № 10 и применяется в переложении на норму пункта 10 статьи 1483 ГК РФ с учетом особенностей последней.

Следовательно, по смыслу положений пункта 10 статьи 1483 ГК РФ методология оценки охраноспособности товарного знака при противопоставлении другого товарного знака предполагает установление следующих обстоятельств:

состоит ли «младший» товарный знак из двух и более самостоятельных элементов;

является ли какой-либо самостоятельный элемент «младшего» товарного знака сходным со всем обозначением «старшего» товарного знака другого лица;

зарегистрированы ли «младший» и «старший» товарные знаки в отношении однородных товаров и услуг;

вероятности смешения «старшего» и элемента «младшего» товарных знаков с учетом сходства обозначений и однородности товаров, а также дополнительных факторов, указанных в пункте 162 Постановления № 10 и влияющих на вероятность смешения.

При этом вероятность смешения применительно к пункту 10 статьи 1483 ГК РФ устанавливается с учетом того, воспринимается ли потребителями элемент, входящий в состав «младшего» товарного знака, в качестве товарного знака другого лица.

При разрешении вопроса о том, состоит ли «младший» товарный знак из одного или нескольких самостоятельных элементов, недостаточно осуществить формальный, математический подсчет элементов «младшего» товарного знака (количества слов, изображений или иных частей).

Так, даже любой словесный элемент формально состоит из отдельных букв, каждая из которых может быть признана частью обозначения, или слогов, или частей сложносоставного слова, но для признания этих частей самостоятельными элементами учитывается восприятие этих букв или буквосочетаний как самостоятельных элементов потребителями.

Для случая, когда «младший» товарный знак состоит из нескольких слов, необходимо определить, не воспринимаются ли они в качестве устойчивых неделимых словосочетаний (например, «глазное яблоко», «бабье лето», «слуга народа», «битый час», «добрая традиция») или фразеологизмов (например, «шапка Мономаха»). Для обозначений этой группы характерна целостность, за счет которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих их слов.

Значение таких выражений не связано с семантикой каждого отдельного слова в его составе: слова словосочетания теряют все самостоятельные признаки слова (лексическое значение, формы изменения, синтаксическую функцию), кроме звукового облика. Связь между словами в составе таких выражений неразделимая.

Соответственно, такие выражения хотя формально и состоят из нескольких слов, но за счет своей целостности и утраты отдельными лексическими единицами признаков слова воспринимаются в качестве единого элемента.

Несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент не только в вышеуказанных случаях, но и исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, благодаря которому некоторые слова, являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке с учетом специфики их расположения в нем и обстоятельств использования знака.

Аналогичная позиция приведена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2021 по делу № СИП-871/2020, от 17.12.2021 по делу № СИП-591/2020.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что и для целей применения пункта 10 статьи 1483 ГК РФ такие обозначения не могут быть разделены на отдельные словесные элементы.

С учетом данных обстоятельств, а также принимая во внимание, что оценка соответствия заявленного обозначения условиям охраноспособности осуществляется, в том числе, с учетом описания заявленного обозначения, приведенного в заявке, Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что словесный элемент «МАГАЗИН ДОБРЫХ ДЕЛ» спорного товарного знака представляет собой единую графическую композицию.

Таким образом, при принятии оспариваемого решения Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что спорный товарный знак представляет собой неделимую конструкцию, которая графически и семантически объединяет словесные элементы «МАГАЗИН» и «ДОБРЫХ ДЕЛ» и препятствует тому, чтобы они воспринимались независимо друг от друга.

В указанной связи подлежат отклонению, как не опровергающие указанное обстоятельство и доводы заявителя о том, что Роспатенту при проверке обозначения на соответствие пункту 1 статьи 1483 ГК РФ надлежало провести анализ отдельно именного словесного элемента «МАГАЗИН» применительно к спорным услугам 35-го класса МКУТ и установить, относится ли он к элементам, не обладающим различительной способностью приведенным в указанной правовой норме.

Поскольку спорное обозначение представляет собой комбинацию, которая графически и семантически объединяет словесные элементы и препятствует тому, чтобы они воспринимались независимо друг от друга, то обозначение в целом приобретает фантазийное значение, отличное от прямого указания на место реализации товаров, а доводы заявителя о том, что элемент «МАГАЗИН» может быть включен в спорное обозначение только в качестве неохраняемого следует признать необоснованными.

В отношении довода заявителя о том, что Роспатент незаконно уклонился от проведения анализа однородности товаров из перечней сравниваемых обозначений, необходимо отметить следующее.

С учетом того, что в настоящем деле отсутствует включение в состав оспариваемого товарного знака в качестве самостоятельного элемента более раннего товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, результаты анализа однородности не могли повлиять на вывод о соответствии государственной регистрации оспариваемого товарного знака пункту 10 статьи 1483 ГК РФ.

При этом следует отметить, что вероятность смешения сравниваемых обозначений в рамках положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ была опровергнута в решении Роспатента от 06.12.2019, которое было оставлено в

силе судебными актами Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-239/2020.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку суд проверил и установил, 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 «ХК «Бизнесинвестгрупп» в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 180, 197 – 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

заявление общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» (ОГРН 1110280024832) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) от 04.02.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения от 07.10.2021 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 642938, 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 принятия.

Председательствующий
судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Н. Чеснокова