

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

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

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

**РЕШЕНИЕ**

Москва

24 августа 2017 года

Дело № СИП-167/2017

Резолютивная часть решения объявлена 22 августа 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 24 августа 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

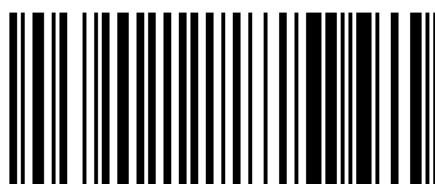
председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сарсенбаевой Д.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление компании Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, Switzerland) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 23.12.2016 об отказе в удовлетворения возражения от 05.07.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 561870 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего



самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Атардо» (Рязанский пр-кт, д. 91, корп. 1, пом. 11, комн. 3, Москва, 109542, ОГРН 1047796197998).

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG – Серпкова Н.А. (по доверенности от 31.01.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Шеманин Я.А. (по доверенности от 19.06.2017 № 01/32-480/41);

от акционерного общества «Атардо» – Береснева О.Н. и Береснев П.Н. (по доверенности от 15.05.2017).

Суд по интеллектуальным правам

#### УСТАНОВИЛ:

компания Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (далее – компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 23.12.2016 об отказе в удовлетворения возражения от 05.07.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 561870 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Атардо» (далее – общество).

Компания, выражая свое несогласие с выводами Роспатента, указывает на наличие сходства товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 516870 с товарными знаками по международным регистрациям № 1090383 и № 1125991, поскольку сравниваемые объемные обозначения имеют схожую внешнюю форму (сидящий медвежонок с большой головой),

идентичное смысловое значение, сходные вид и характер изображения (стилизованное изображение медвежонка без натуралистических подробностей).

По мнению заявителя, факт размещения на товарных знаках по международным регистрациям № 1090383 и № 1125991 словесного элемента «Lindt», широко известного российским потребителям и ассоциирующегося с заявителем и производимым им товаром, а также прочих декоративных элементов, не играет ключевого значения, поскольку эти элементы не являются доминирующими в товарных знаках компании.

Компания считает необоснованными ссылки Роспатента в оспариваемом решении на детали сравниваемых обозначений, поскольку полагает, что в рассматриваемом случае детали не влекут качественно иного восприятия потребителями этих обозначений, поскольку они в целом воспринимаются как шоколадная фигурка медвежонка.

Заявитель полагает, что существует угроза смешения в сознании потребителей товарных знаков истца и третьего лица.

Роспатент в отзыве на заявление не согласился с доводами, изложенными в нем, поскольку полагает, что оспариваемый ненормативный правовой акт принят в соответствии с действующим законодательством и не нарушает прав и законных интересов компании.

С точки зрения Роспатента, сравниваемые товарные знаки являются несходными, поскольку отличаются по внешней форме, сочетанию цветов и тонов, по наличию и отсутствию симметрии, стилю исполнения самих товарных знаков.

Как полагает Роспатент, данные отличия усиливает наличие на противопоставленных товарных знаках компании словесного элемента «Lindt», широко известного среди российского потребителя кондитерской продукции.

Роспатент ссылается на использование формы «медвежонка» иными производителями кондитерских изделий и на факты регистраций

соответствующих товарных знаков, в которых также использована указанная форма.

С учетом изложенного Роспатент считает, что регистрация оспариваемого товарного знака не противоречит положениям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Общество в отзыве также не согласилось с заявленными требованиями.

По мнению общества, фигура «медвежонка», использованная в сравниваемых товарных знаках, в значительной степени утратила различительную способность в силу ее распространенного использования в различных сферах деятельности в Российской Федерации, в том числе использования для индивидуализации кондитерских изделий.

Общество полагает, что зрительное впечатление потребителей относительно товарных знаков компании напрямую зависит от имеющегося словесного элемента «Lindt», а не от особенностей исполнения самих товарных знаков.

Третье лицо также обращает внимание, что в имеющейся в заявлении таблице изображения товарных знаков компании представлены в виде, отличном от того, в котором они зарегистрированы.

Компанией представлены письменные объяснения на отзывы Роспатента и третьего лица.

В судебном заседании представитель компании настаивал на удовлетворении заявленных требований.

Представители Роспатента и общества возражали против удовлетворения заявленного требования.

Как следует из материалов дела, объемный товарный знак



по свидетельству Российской Федерации № 561870 зарегистрирован Роспатентом на имя общества 18.01.2016 с приоритетом

от 14.07.2014 в отношении товаров 30-го «изделия кондитерские; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; сладости; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста» и услуг 35-го «демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческим потребителем; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сведения о деловых операциях; управление процессами обработки заказов товаров; экспертиза деловая»; 38-го «обеспечение дискуссионными формами в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; телеконференции [Интернет]; связь с использованием компьютерных терминалов; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; почта электронная [телекоммуникационные службы]»; 42-го «дизайн художественный; дизайн промышленный; услуги дизайнеров в области упаковки; инжиниринг; оформление интерьера; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; контроль качества» классов МКТУ.

Компания 05.07.2016 обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 561870, мотивированным наличием у нее

исключительных прав на сходные до степени смешения товарные знаки, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 30-го класса МКТУ и имеющим более раннюю дату приоритета, нежели у оспариваемого товарного знака.

Решением Роспатента от 23.12.2016 в удовлетворении возражения компании отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 561870 оставлена в силе.

Роспатент, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, исходил из отсутствия сходства до степени смешения между оспариваемым и противопоставленными товарными знаками.

Компания, полагая, что решение Роспатента от 23.12.2016 является недействительным в силу его несоответствия закону и нарушает ее права и законные интересы, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в деле доказательства, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований ввиду следующего.

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

Установленный законом срок подачи заявления компанией соблюден, что не оспаривается Роспатентом и обществом.

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 принятию 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 компанией не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 26.03.2009 № 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. 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 приоритета оспариваемого товарного знака (14.07.2014) правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила рассмотрения заявок).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Согласно подпункту 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.

Пунктом 14.4.2.3 Правил рассмотрения заявок предусмотрено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как отмечено в пункте 5.2.1 Методических рекомендаций по проверке

заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее – Методические рекомендации по определению сходства), при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений (пункт 5.2.2 Методических рекомендаций по определению сходства).

На сходство изобразительных и объемных обозначений влияет их смысловое значение. Одинаковое смысловое значение обозначений усиливает их сходство (пункт 5.2.3 Методических рекомендаций по определению сходства).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 561870 является объемным и представляет собой стилизованное изображение сидящего медвежонка с бантиком на шее. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в сочетании белого, черного, коричневого и светло-коричневого цветов.



Противопоставленный товарный знак по международной

регистрации № 1090383 является комбинированным и представляет собой объемную фигуру с нанесенным стилизованным изображением медвежонка. Вокруг фигуры повязана лента с бантом и кулоном в виде сердца, а под кулоном нанесена надпись «lindt» и изображение дракона. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в черно-белом цвете.



Противопоставленный товарный знак по международной регистрации № 1125991 является комбинированным и представляет собой объемную фигуру в четырех проекциях с нанесенным стилизованным изображением медвежонка. Вокруг фигуры повязана лента с бантом и кулоном в виде сердца, а под кулоном нанесена надпись «lindt» и изображение дракона. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в черно-белом цвете.

Вопрос о сходстве обозначений до степени смешения является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

Проведя сравнительный анализ вышеназванных товарных знаков на основании критериев, приведенных в пункте 14.4.2.3 Правил рассмотрения заявок, Роспатент пришел к обоснованным выводам о том, что сравниваемые товарные знаки отличаются по внешней форме и сочетанию цветов, наличию или отсутствию симметрии, стилю исполнения товарных знаков.

Так, Роспатентом правильно отмечено, что оспариваемый товарный знак является объемным по форме выполнения, с выпуклыми носом в форме сердечка, выпуклыми лапами, которые расположены на одной линии, выдавленными стопами и ртом, а бант на шее является неотъемлемой

частью фигурки. В связи с этим указанный товарный знак в целом воспринимается как вылитая шоколадная игрушка, имитирующая внешний вид медвежонка, которая симметрична во всех деталях относительно вертикальной оси.

В отличие от оспариваемого товарного знака изображения лап медвежонка в противопоставленных товарных знаках являются не выпуклыми, а нарисованными, не имеются выдавленных деталей, ряд деталей являются несимметричными (передние лапы и бант). Коллегия судей соглашается с доводом Роспатента о том, что в оспариваемом товарном знаке фигура медвежонка прослеживается и без дополнительных графических проработок, а в противопоставленных товарных знаках – без графической проработки может быть воспринята как фигурка иного животного (котенка, щенка и пр.).

При этом противопоставленные товарные знаки содержат также дополнительные элементы – словесный «lindt» (фирменное наименование производителя) и изображение дракона, которые имеют самостоятельное индивидуализирующее значение. Учитывая, что сама компания в заявлении ссылается на широкую известность российскому потребителю ее продукции, маркируемой словесным обозначением «lindt», наличие в составе комбинированного обозначения этого элемента оказывает существенное значение на восприятие обозначения в целом потребителем.

Также сравниваемые обозначения отличаются по заявленному сочетанию цветов.

Судом не принимается довод заявителя о несущественных расхождениях сравниваемых обозначений в деталях, поскольку выявленные Роспатентом отличия в достаточной степени выразительны, зрительно различимы и в совокупности с другими элементами обозначений способны повлиять на формирование у потребителя общего зрительного впечатления.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленные товарные знаки отличаются по внешней форме, наличию и отсутствию симметрии, характеру

изображений, сочетанию цветов.

Ссылка заявителя на наличие семантического сходства между сравниваемыми обозначениями, поскольку эти обозначения представляют собой стилизованные фигурки медвежат, подлежит отклонению в силу следующего.

Как усматривается из материалов дела, объемное изображение медвежонка зарегистрировано в качестве товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 402882, № 546125, № 546124, № 421262, № 400112, № 548395, № 429889 и № 481416, в том числе в отношении кондитерских изделий, используется многими производителями этих изделий. Исходя из этого, семантический признак при сравнительном анализе подобных обозначений не может играть определяющего значения.

Факт однородности товаров 30-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, является очевидным и лицами, участвующими в деле, не оспаривается, однако, ввиду отсутствия между этими обозначениями сходства до степени смешения, отсутствует и угроза введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара, в связи с чем предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 561870 не противоречит положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Нарушений процедуры рассмотрения возражения компании, которые могли бы повлечь за собой принятие не соответствующего закону ненормативного правового акта, судом также не установлено.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку он принят уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование компании о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на компанию 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 компании Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG оставить без удовлетворения.

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

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Р.В. Силаев

Судья

Н.Н. Тарасов