



ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной сторожки, 12
адрес электронной почты: info@mail.9aas.ru
адрес веб.сайта: <http://www.9aas.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 09АП-20076/2011

г. Москва
30 августа 2011 года

Дело № А40-5306/11-12-51

Резолютивная часть постановления объявлена 23 августа 2011 года
Постановление изготовлено в полном объеме 30 августа 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Захарова С.Л.,
судей: Якутова Э.В., Свиридова В. А.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Яцевой В. А.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале № 15 апелляционную жалобу
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
на решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.06.2011
по делу №А40-5306/11-12-51, принятое судьей Чадовым А.С.,
по заявлению ООО "ЕВРОЭКСПО"
(ОГРН 1037729019492, 119002, г. Москва, ул. Арбат, дом 35/51, стр. 1, оф. 452)
к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
об оспаривании решения от 04.10.2010
третье лицо: ЗАО «Акустические материалы»

УСТАНОВИЛ:

ООО «ЕВРОЭКСПО» (далее - заявитель, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением об оспаривании решения Федеральной службы Российской Федерации по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 04.10.2010.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.06.2011 заявленные требования удовлетворены. При этом суд первой инстанции исходил из того, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует действующему законодательству и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, Роспатент подал апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В обоснование этого указывается, что услуга 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)», «услуги снабженческие для третьих лиц», «услуги по рекламе» и «услуги по организации выставок и торговых ярмарок в коммерческих или

рекламных целях, демонстрация товаров» заявленного обозначения является однородной услуге 42 класса МКТУ «реализация товаров, за исключением продуктов питания» противопоставленного товарного знака, т.к. совпадают по основным признакам однородности, приведенным в пункте 14.4.3 Правил, а кроме того являются взаимодополняемыми, поскольку все услуги направлены на продвижение (на реализацию) на рынке товаров в связи с чем, существует реальная возможность возникновения у потребителя представления об оказании их одним лицом. Кроме того, указывает, что суд первой инстанции не учел, что противопоставляемые обозначения являются тождественными.

В судебном заседании представитель Роспатента доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании и представленном отзыве на апелляционную жалобу представитель заявителя поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, исследовав доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей, участвующих в деле лиц, и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, словесное обозначение «МИТЕХ» по заявке № 2007729009 с приоритетом от 20.07.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «ЕВРОЭКСПО» в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35 и 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Экспертизой Роспатента от 29.10.2009 принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения «МИТЕХ» по заявке № 2007729009 в качестве товарного знака отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ. В отношении услуг 35 класса МКТУ заявителю отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в связи, с тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг с товарными знаками по свидетельству № 226830 и международной регистрации № 689223 с более ранним приоритетом.

В образованную при Роспатенте палату по патентным спорам поступило возражение компании ООО «ЕВРОЭКСПО» на решение экспертизы Роспатента от 29.10.2009, в котором заявитель просил названное решение отменить.

Решением Роспатента от 04.10.2010 возражение ООО «ЕВРОЭКСПО» удовлетворено в части. Решение экспертизы Роспатента от 29.10.2009 изменено. В отношении части услуг 35 класса МКТУ принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В отношении другой части услуг 35 класса МКТУ отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду тождества заявленного обозначения с ранее зарегистрированным на имя иного лица словесным товарным знаком «МИТЕХ» по свидетельству № 226830 в отношении однородных услуг.

Общество, полагая, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, обратилось в суд с заявлением.

Вопреки утверждениям Роспатента в апелляционной жалобе, решение суда первой инстанции об удовлетворении требований заявителя основано на полной и всесторонней оценке представленных сторонами доказательств, правильном определении имеющих значение обстоятельств дела и правильном применении норм материального права.

В соответствии с п. 2.3 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать: 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.

Как следует из материалов дела, заявка № 2007729009 о регистрации словесного обозначения «МІТЕХ» поступила в Роспатент 20.09.2007, то есть после до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи, с чем в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» подлежит применению судом при рассмотрении настоящего спора Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

В соответствии с п. 1 ст. 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц в отношении однородных товаров, имеющими более ранний приоритет.

Согласно материалам дела заявитель не оспаривает тождественность заявленного обозначения и принадлежащему третьему лицу товарного знака по свидетельству № 226830.

В данном случае подлежит оценке вопрос однородности заявленных услуг и услуг, в отношении которых зарегистрирован противопоставляемый товарный знак.

Исходя из пункта 14.4.3 Правил, для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Как следует из обстоятельств дела, заявитель оспаривает решение Роспатента в части отказа в регистрации заявленного обозначения «MITEH» в качестве товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)» (аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, витрин, продвижение товаров (для третьих лиц), прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов, радиореклама, расклейка афиш, распространение образцов, распространение рекламных материалов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, составление рекламных рубрик в газете, услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

Противопоставленному товарному знаку предоставлена правовая охрана в отношении услуги 42 класса МКТУ «реализация товара, за исключением продуктов питания».

В апелляционной жалобе Роспатент, не соглашаясь с решением суда первой инстанции, указывает, что услуга 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)», «услуги снабженческие для третьих лиц», «услуги по рекламе» и «услуги по организации выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, демонстрация товаров» заявленного обозначения является однородной услуге 42 класса МКТУ «реализация товаров, за исключением продуктов питания» противопоставленного товарного знака, т.к. совпадают по основным признакам однородности, приведенным в пункте 14.4.3 Правил, а кроме того являются взаимодополняемыми, поскольку все услуги направлены на продвижение (на реализацию) на рынке товаров в связи с чем, существует реальная возможность возникновения у потребителя представления об оказании их одним лицом.

Вместе с тем, данные доводы Роспатента повторяют позицию ответчика, изложенную при рассмотрении дела в суде первой инстанции, которую суд правомерно признал необоснованной.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров устанавливается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных товаров одному производителю.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров или услуг должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации или осуществления (в том числе место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть, глобальную сеть «Интернет»), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров, и т.д.

В соответствии с Методическими рекомендациями по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198, вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

В рассматриваемом случае, проанализировав услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)» и услуги 42 класса МКТУ «реализация товара, за исключением продуктов питания», суд первой инстанции пришел к следующим правомерным выводам.

Услуга 42 класса МКТУ «реализация товаров», в качестве родовой услуги относится к услугам торговли; её назначение - реализовывать (продавать) покупателям товары любых производителей, вида и ассортимента; условия сбыта - торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или реализацию отдельных групп товаров; круг потребителей - все покупатели, заходящие в магазин для покупок, а также производители для размещения своих товаров для продажи.

Довод Роспатента о том, что потребителями услуги по реализации товаров являются производители товаров следует признать ошибочным, поскольку в данном случае потребителями данной услуги являются именно покупатели, в связи с чем отсутствует однородность с таким видом услуги как «продвижение товаров (для третьих лиц)».

В свою очередь, услуга 35 класса МКТУ «реклама» в различных её видах, в качестве родовой услуги относится к распространению информации; её назначение - распространение (расклейка, озвучивание, раздача листовок, образцов и т.д.) информации словом и звуком, на бумажном, пластиковом или электронном носителе; условия сбыта - производство самой рекламы в любом виде и её размещение (распространение) на любые рекламные конструкции и (или) площади, транспорт, теле-радио и т.д.; круг потребителей - теле-радио-аудитории; любые посторонние лица, в том числе и те, кто категорически не желал бы пользоваться услугами рекламы и не обращает на неё никакого внимания.

Услуга 35 класса МКТУ «организация выставок и ярмарок», в качестве родовой услуги относится к представлению (знакомству) определенного промышленного предприятия или компании (юридического лица) в определенной отрасли промышленного производства, сельского хозяйства, науки и т.д.; её назначение - распространение данных об определенном лице, его продукции, результатах научных исследований, реквизитах, сервисных услугах и т.д.; условия сбыта наличие выставочных площадей, которых в даже самых крупных городах страны не более 3-5; круг потребителей - в первую очередь это участники выставки и посетители, специалисты и потребители, ученые, которые имеют возможность один - два раза в год в разных странах мира собираться на свои выставки-ярмарки и делиться достижениями.

Аналогичным образом нельзя признать однородными услуги «реализация товаров» и «оформление витрин», «расклейка афиш», «услуги манекенщиков...», «снабженческие услуги» и т.д.

С учетом изложенных обстоятельств, судебная коллегия соглашается с мнением правообладателя о том, что сама по себе услуга по продвижению товаров (для третьих лиц) - универсальное название услуги по продаже, торговли товарами различных производителей (первое лицо) конечному покупателю (третье лицо) через предпринимательские структуры (второе лицо), назначение которой торговая деятельность.

При этом, услуга 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)» для нашей страны дополнительно уточняется заявителями с указанием в качестве её назначения понятных всем определений - реализация товаров, услуги розничной и оптовой торговли, магазины, автосалоны, Интернет-магазины, супермаркеты, торговые дома, аптеки, рынки.

Следовательно, правовых оснований для отказа в регистрации словесного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих

лиц)», аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, витрин, продвижение товаров (для третьих лиц), прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов, радиореклама, расклейка афиш, распространение образцов, распространение рекламных материалов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, составление рекламных рубрик в газете, услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), у Роспатента в данном случае не имелось.

Основываясь на изложенных выше обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, о том, что решение суда первой инстанции об удовлетворении требований заявителя является законным и обоснованным.

Что касается иных доводов, изложенных в апелляционной жалобе, то они на правильность решения суда первой инстанции об удовлетворении требований заявителя не влияют.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 ст. 270 АПК РФ в любом случае основанием для отмены вынесенного судебного акта, судом не допущено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.266, 268, 269 и 271 АПК РФ суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 15.06.2011 по делу №А40-5306/11-12-51 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

С.Л. Захаров

Судьи:

Э.В. Якутов

В.А. Свиридова