



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Дело № 300-ЭС18-18507

24 января 2019 года

Резолютивная часть определения объявлена 17.01.2019.

Полный текст определения изготовлен 24.01.2019.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Хатыповой Р.А., судей Маненкова А.Н., Попова В.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2018 по делу № СИП- 627/2017,

при участии в судебном заседании представителей Роспатента - Кольцовой Т.В. и Чеканова А.А. (доверенности от 15.05.2018).

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А., Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

индивидуальный предприниматель Поторока Константин Валентинович (далее – предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), о признании недействительным решения Роспатента от 28.07.2017 об отказе в

государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения «БАЙДУ BAIDU» по заявке № 2015736390.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2018 в удовлетворении требования предпринимателя отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2018 решение суда от 22.03.2018 отменено, решение Роспатента от 28.07.2017 признано недействительным, как не соответствующее подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Суд обязал Роспатент продолжить рассмотрение заявки № 2015736390 на регистрацию товарного знака, поданной предпринимателем, с учетом данного постановления.

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, ссылаясь на нарушение судом кассационной инстанции норм материального и процессуального права, Роспатент просит отменить обжалуемый судебный акт, оставив в силе решение суда первой инстанции.

Предприниматель в судебное заседание не явился.

В соответствии с частью 2 статьи 291.10 АПК РФ неявка надлежащим образом извещенных лиц не препятствует рассмотрению кассационной жалобы.

Представители Роспатента в судебном заседании поддержали доводы кассационной жалобы.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобе и в отзыве предпринимателя на жалобу, Судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом, предприниматель 09.11.2015 подал в Роспатент заявку № 2015736390 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения со словесными элементами «БАЙДУ BAIDU», выполненного стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, в отношении товаров 09 и услуг 35, 38 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

В силу пункта 3 части В. статьи 6.quinquies Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883) товарные знаки, подпадающие под действие данной статьи, могут быть отклонены при регистрации в случае, если они могут ввести в заблуждение общественность.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

По результатам проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства Роспатент принял решение от 29.12.2016 об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, обусловленное тем, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, поскольку обозначение согласно сведениям из сети Интернет воспроизводит название поисковой системы «BAIDU», принадлежащей китайской компании Baidu Inc.

Не согласившись с указанным решением, заявитель обратился в Роспатент с соответствующим возражением, в котором указал, что компания Baidu Inc. не осуществляет какую-либо экономическую деятельность и не имеет товарных знаков с более ранним приоритетом непосредственно на территории Российской Федерации; предприниматель является владельцем домена baidu.su; заявленное обозначение по своему смысловому значению увязывается с идиоматическим выражением «нести байду».

Оставляя по результатам рассмотрения возражения решение от 29.12.2016 в силе, Роспатент указал, что заявленное обозначение использовалось в мире ранее даты подачи рассматриваемой заявки, включая территорию Российской Федерации, иным лицом (китайской компанией Baidu Inc.) для индивидуализации его IT-продукта – поисковой системы. Возникающие ассоциации, связанные с заявленным обозначением, распространяются на весь перечень товаров и услуг, приведенный в заявке, так как все они могут быть отнесены к сфере IT-технологий либо к услугам по их продвижению и организационному обеспечению.

Роспатент, отклонив доводы возражения, отметил, что хозяйствующие субъекты не обязаны зарегистрировать в качестве товарного знака для определенных товаров и услуг используемые ими обозначения; в заявленном

обозначении отсутствует какое-либо сочетание слов, которые были бы взаимосвязаны между собой грамматически и семантически, образуя единое словосочетание с иным смысловым значением; в заявленном обозначении имеется лишь одно и то же слово, выполненное буквами русского алфавита («БАЙДУ») и его транслитерация буквами латинского алфавита («BAIDU»), воспроизводящее наименование китайской компании и ее поисковой системы.

Сделав вывод о том, что заявленное обозначение может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление об изготовителе соответствующих товаров и лице, оказывающем соответствующие услуги, Роспатент 28.07.2017 принял решение об отказе в удовлетворении возражения в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Считая решение Роспатента от 28.07.2017 незаконным, предприниматель обратился с настоящим заявлением в Суд по интеллектуальным правам.

Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ в их совокупности и взаимной связи, суд первой инстанции с учетом информации, содержащейся в словарно-справочных источниках, сети Интернет, русскоязычной версии Википедии по состоянию на 29.09.2008, признал обоснованным вывод Роспатента о том, что обозначение «BAIDU» является широко известным жителям Российской Федерации применительно к деятельности китайской компании Baidu Inc., активно использовавшей в своей хозяйственной деятельности обозначение «Baidu» задолго до даты заявки, в связи с чем у российского потребителя сформировалась стойкая ассоциативная связь между обозначением «Baidu» и лицом, оказывающим услуги в сфере IT-технологий и продвижения IT-продуктов и программного обеспечения; регистрация в качестве товарного знака обозначения «БАЙДУ BAIDU» на имя предпринимателя способна ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Суд указал, что заявленные предпринимателем на регистрацию товары 09 и услуги 38 и 42 классов МКТУ, как и деятельность китайской компании Baidu Inc., относятся к одной сфере IT-технологий, связанной с производством, продвижением и обслуживанием IT-продуктов и программного обеспечения; заявленные услуги 35 класса МКТУ относятся к деятельности по продвижению и организационному обеспечению товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ.

При названных обстоятельствах, руководствуясь статьями 1479, 1482, 1483, 1513 ГК РФ, разъяснениями, содержащимися в пункте 2.3 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 № 5/29), Правилами № 482, Рекомендациями по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39, отклонив довод предпринимателя о смысловом значении заявленного обозначения и ссылку на наличие у него доменного имени baidu.su, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления предпринимателя.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, отменяя решение суда первой инстанции, заключил, что решение Роспатента от 28.07.2017 принято с нарушением норм подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку изначальное решение Роспатента от 29.12.2016 не мотивировано известностью российскому потребителю обозначения конкретной компании на 09.11.2015 в отношении конкретных услуг 35, 38 и 42 классов МКТУ.

В соответствии с частью 1 статьи 286 АПК РФ арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях на нее, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Статьей 287 АПК РФ определены полномочия суда кассационной инстанции.

Пунктом 2 части 1 указанной статьи регламентировано, что по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права либо законность решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций повторно проверяется арбитражным судом кассационной инстанции при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3 части 1 настоящей статьи.

В силу положений статьи 288 АПК РФ суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение, постановление арбитражного суда первой и апелляционной инстанций в случае несоответствия выводов суда,

содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной в определении от 17.02.2015 № 274-О, статьи 286-288 АПК РФ, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.

Таким образом, установление фактических обстоятельств дела и оценка доказательств отнесены к полномочиям судов первой и апелляционной инстанций.

Однако суд кассационной инстанции, отменяя решение суда, фактически переоценил представленные в материалы дела доказательства, которые являлись предметом рассмотрения суда первой инстанции.

Установив обстоятельства, связанные с использованием обозначения «BAIDU» в мире задолго до даты приоритета заявленного на регистрацию обозначения китайской компанией Baidu Inc. в области IT-технологий, к которым также относятся товары и услуги, указанные в перечне заявки № 2015736390, о наличии в русскоязычном сегменте сети Интернет информации о данной компании и одноименной поисковой системе, что свидетельствует о формировании у российского потребителя стойкой ассоциативной связи между обозначением Baidu и лицом, оказывающим соответствующие услуги, суд первой инстанции сделал вывод о том, что регистрация в качестве товарного знака обозначения «БАЙДУ BAIDU» в отношении заявленных товаров и услуг на имя предпринимателя, не имеющего отношения к китайской компании Baidu Inc., способна ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ и является абсолютным основанием для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака.

Суд кассационной инстанции, пересмотрев обстоятельства дела, на основании имеющихся в материалах дела доказательств сделал собственные выводы о том, что соответствующие документы не подтверждают и не могут подтверждать ассоциативные связи, возникавшие у российских потребителей товаров 09 и услуг 35, 38 и 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивалось предоставление правовой охраны товарному знаку, на дату приоритета заявленного обозначения; из указанных источников не усматривается, что китайская компания осуществляет либо осуществляла свою деятельность на территории Российской Федерации или предлагает услуги, предназначенные и доступные российскому потребителю; доказательства того, что китайская компания использует конкретное обозначение для индивидуализации оказываемых ею услуг на территории Российской Федерации или адресованных российскому потребителю, отсутствуют.

Между тем в силу приведенных выше норм права ведение хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации лицом, ранее использовавшим обозначение, не является обязательным условием для признания обозначения способным ввести адресного потребителя конкретных услуг (товаров) в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Обозначение может быть признано вводящим в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров или лица, оказывающего услуги, и в том случае, если данное лицо, ранее использовавшее указанное обозначение, не ведет хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации, при условии, что такое обозначение известно российскому потребителю.

При этом вопреки утверждению суда кассационной инстанции представление дополнительных сведений о компании Baidu Inc. и ее продукции, содержащихся в русскоязычной прессе, Роспатентом в материалы дела только при рассмотрении спора в суде первой инстанции не опровергает выводов Роспатента и суда первой инстанции о наличии у российского потребителя ассоциативной связи между обозначением «BAIDU» и указанной китайской компанией и оказываемыми ею услугами в области IT-технологий.

Таким образом, в связи с подтверждением известности российскому потребителю ранее даты подачи заявки обозначения китайской компании в отношении конкретных товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ вывод суда кассационной инстанции об отсутствии возможности введения российского потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего однородные услуги с использованием обозначения «BAIDU», сделан при неправильном толковании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, обязав Роспатент продолжить рассмотрение поданной предпринимателем заявки № 2015736390 на регистрацию товарного знака, суд

кассационной инстанции вышел за пределы полномочий административного органа, установленных пунктом 1 статьи 1500 ГК РФ.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 53 постановления № 5/29, в рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости – рассмотреть заявление или возражение, послужившее основанием для принятия оспоренного решения, повторно с учетом решения суда.

Между тем, обязав Роспатент рассмотреть заявку предпринимателя повторно, президиум суда в нарушение порядка, предусмотренного пунктом 1 статьи 1500 ГК РФ, фактически признал недействительным решение Роспатента от 29.12.2016, которое могло быть оспорено только в административном, а не в судебном порядке.

Поскольку проверка решения Роспатента от 28.07.2017 на наличие или отсутствие иных оснований для отказа в государственной регистрации обозначения по заявке № 2015736390 судом первой инстанции не проводилась, соответствующие доводы в жалобе предпринимателя отсутствовали, суд кассационной инстанции, обязав Роспатент продолжить рассмотрение заявки, вышел за пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции, установленные частью 1 статьи 286 АПК РФ.

Основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 АПК РФ).

Судебная коллегия приходит к выводу о том, что при разрешении спора судом первой инстанции правильно применены нормы материального и процессуального права, исследованы все обстоятельства, входившие в предмет доказывания, и оценены представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи по правилам главы 7 АПК РФ, в связи с чем у суда кассационной инстанции не имелось оснований для отмены решения суда.

Следовательно, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2018 подлежит отмене на основании части 1 статьи 291.11 АПК РФ, как принятое с существенными нарушениями норм материального и процессуального права, повлиявшими на исход дела, а решение суда первой инстанции от 22.03.2018 - оставлению в силе.

Руководствуясь статьями 176, 291.11 - 291.15 АПК РФ, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

О П Р Е Д Е Л И Л А:

постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2018 по делу № СИП-627/2017 отменить.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2018 по тому же делу оставить в силе.

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.

Председательствующий судья

Хатыпова Р.А.

Судья

Маненков А.Н.

Судья

Попов В.В.