



Федеральное государственное учреждение
«Общественный антикоррупционный комитет»
по Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
по адресу: 125080, Москва, ул. Мясницкая, д. 21, стр. 1

12.08.2013 № 219/13

В СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ
ПРАВАМ

105062, Москва, ул. С. П. Л. ул. Мининская, 13, стр. 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ эксперта антикоррупционной составляющей

Я, Сафронова Ольга Витальевна - Председатель МОО РАИ «Общественный антикоррупционный комитет» по УСДФО имею лицензию на осуществление экпертизы нормативно - правовых актов Министерства Юстиции Российской Федерации (далее по тексту - «Эксперт») рассмотрев обращение директора ООО «Моторесурс» Волянова Игоря Юрьевича о защите законных прав на товарный знак «Моторесурс» зарегистрированный 09.08.2011 г. за №442438 изучив материалы дела, рассмотрев Арбитражным судом г. Москвы № А-40-70475/13 и Судом по интеллектуальным правам № СИП-538/14.

УСТАНОВИЛА:

что с 2010 года ООО «Моторесурс» занимается производством автомобилей маркируемой товарным знаком «Моторесурс» (зарегистрирован 09.08.2011 г. за №442438).

По заявлению заинтересованного лица - ООО «ВМПАВТО». Рассмотрев отменит правовую охрану товарного знака «Моторесурс», руководствуясь теми же нормативными актами, что и при регистрации товарного знака. Палата по патентным спорам признала товарный знак «Моторесурс» №442438 сходным до степени смешения с серией товарных знаков «RESURS» и способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара. Решением РОСПАТЕНТА № 2010723464 (442438) от 11.02.2013 на основании решения коллегии Палаты по патентным спорам (далее Палата) от 29.11.2012 регистрация товарного знака была частично (большой частью) аннулирована. Предоставление правовой охраны товарного знака признано недействительным полностью в 3, 4 и 37 классах МКТУ и частично в 1 и 2 классах.

ООО «Моторесурс» обжаловано в Арбитражном суде города Москвы решения Федеральной службы Российской Федерации по интеллектуальным правам.

17.08.2013 08-28/1102
105062, Москва, ул. С. П. Л. ул. Мининская, 13, стр. 1

собственности, патентам и товарным знакам. Заявление мотивировано тем, что оспариваемое решение не соответствует нормам федерального законодательства и нарушает права и законные интересы заявителя.

Арбитражный суд города Москвы решением от 14.11.2013 по делу № А40-70475/13 заявленные требования ООО «Моторесурс» удовлетворил, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, а также решение ответчика не соответствуют закону и иным нормативным правовым актам и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Суд руководствовался ст. 1483, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122, пунктом 14.4.2 и пунктом 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003, Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утвержденными Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197).

Судом первой инстанции установлено:

«Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Моторесурс» и расположенного справа от него изобразительного элемента в виде колеса автомобиля.

Противопоставленные обозначения представляют собой серию комбинированных и словесных товарных знаков, в основу которой положен словесный элемент «РЕСУРС/RESURS».

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Судом не усматривается установленного ответчиком фонетического сходства, поскольку словесный элемент «Моторесурс» представляет собой единую неделимую единицу языка и поэтому не может быть разделен на составные части при анализе сходства. Деление словесного обозначения на слабый элемент «мото» и сильный – «ресурс» в данном случае приемлемым не является».

«Также ответчиком сделан неверный вывод о наличии семантического сходства. Словесный элемент «Моторесурс» имеет собственного смысловое значение, отличное от смыслового значения «Ресурс».

При исследовании визуального сходства обозначений ответчиком не учтено влияние графического облика на сходство обозначений в целом.

Сравниваемые товарные знаки отличаются графически за счет использования в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента в

виде колеса и фрагмента дороги. Данный факт ответчиком не оспаривается.

Согласно п. 4.2.2.2 Рекомендаций графическое сходство может усилить сходство обозначений или, наоборот, ослабить его.

Сравниваемые товарные знаки по общему впечатлению не представляются сходными. Графическое и словесное изображения, содержащиеся в спорном товарном знаке, не формируют у потребителя впечатление их сходности с какими-либо иными обозначениями.

Исходя из вышеперечисленного, судом не усматривается сходства спорного товарного знака с иными товарными знаками».

«Как правильно указывал заявитель, использованное в товарном знаке словосочетание «Моторесурс» не раскрывает связи с производителем и не содержит в своем составе сведений о производителе, которые могли бы ввести в заблуждение потребителя согласно п.п. 1 п. 3 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации».

При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу, что оспариваемое решение вынесено ответчиком с нарушением норм Гражданского кодекса Российской Федерации и нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя, в связи, с чем заявленные требования подлежат удовлетворению.

Не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2013 ООО «ВМПАВТО» и Роспатент подали апелляционные жалобы.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2014 по делу № 09АП-46246/2013; 09АП-46683/2013, по апелляционной жалобе ООО «ВМПАВТО» и Роспатента, Решение Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2013 по делу № А40-70475/13 оставлено без изменений, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции поддержал доводы суда первой инстанции, и на основании материалов дела установил следующее.

«Кодекс не предусматривает запрета на регистрацию разными лицами тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков в отношении неоднородных товаров, т.е. таких товаров, при обозначении которых потребитель не будет вводиться в заблуждение относительно товара или производителя.

Установление тождества товарных знаков или их сходства до степени смешения проводится при экспертизе заявок на товарные знаки в отношении однородных товаров.

Применительно к вопросам о регистрации и использовании тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков под однородными товарами следует понимать товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление о принадлежности их одному и тому же изготовителю.

Между тем в Заключении палаты применительно к противопоставленным товарным знакам вид и род товаров определен не был, анализ однородности Палатой не проводился. При этом безосновательно указано, что товарные знаки относятся к одному роду (виду) имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Доводы, приведенные в обоснование оспоренного по данному делу решения Роспатента от 11.02.2013 касающиеся вопроса однородности товаров противоречат Методическим рекомендациям по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (утверждены Приказом Роспатента от 31.12.2009 N198).

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.

Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

При этом, несмотря на то, что каждый товарный знак имеет свои индивидуальные графические и лексические особенности (например, применение разных шрифтов, алфавитов), указанные знаки отдельно не сопоставлялись со спорным товарным знаком.

К тому же, признавая факт графического отличия товарных знаков, Роспатент основывает свои выводы только на анализе товарных знаков как словесных.

Однако и фонетический, и морфемный и семантический анализ обозначений «ресурс/resurs» и «моторесурс» дает основания полагать, что слова «ресурс» и «моторесурс» не являются сходными до степени смешения, поскольку они имеют четкое различие, которое ярко выражено для аудиального, визуального, графического восприятия.

Так, фонетически различие слов «моторесурс» и «ресурс» явно выражено в количестве обозначающих звуков. При этом предшествующие звуки в слове «моторесурс» отсутствуют в слове «ресурс».

Кроме того, слово «моторесурс» является составным и содержит два корня, которые соотносятся с двумя разными понятиями - «моторный» («моторизированный») и «ресурс». Последнее же слово содержит только один корень.

Семантически слова «моторесурс» и «ресурс» также не являются идентичными. Слово «ресурс» имеет наиболее широкое, абстрактное значение, в то время как значения слова «моторесурс» значительно уже и принадлежит к понятиям, связанным с эксплуатацией техники.

Ввиду изложенного сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными до степени смешения, а оспоренный товарный знак со словесным элементом «Моторесурс» соответствует требованиям статьи

1483 ГК РФ. Ответчиком и третьим лицом не представлено в дело надлежащих бесспорных доказательств в обоснование своих позиций. Апелляционные жалобы не содержат доводов, которые бы не были бы фактически учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы существенное юридическое значение для правильного разрешения спора, а также влияли бы существенным образом на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали бы выводы суда первой инстанции».

Не согласившись с указанными судебными актами, ООО «ВМПАВТО» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на неправильное применение норм материального права, а также на не соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела.

Ответчик по делу Роспатент указанные судебные акты в кассационную инстанцию не обжаловал.

Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев дело в качестве суда кассационной инстанции постановил решение Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2013 по делу № А40–70475/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2014 по тому же делу решено отменить, дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Суд кассационной инстанции определил, что с учётом даты приоритета (19.07.2010) товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает ГК РФ, Правила, Методические рекомендации, Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные Приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39 (далее – Рекомендации), Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе, утвержденные Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198.

Суд дал оценку сходства обозначений и пришел к выводу о полном вхождении словесного элемента противопоставленных товарных знаков «РЕСУРС» в оспариваемый товарный знак, которое прямо относится пунктом 14.4.2.2(1) Правил к признакам фонетического сходства и может свидетельствовать о наличии достаточного основания для признания данных товарных знаков сходными до степени смешения в целом (п.10 Постановления).

Суд признал графическое сходство сравниваемых товарных знаков в соответствии с пунктом 14.4.2.2(2) Правил, что обусловлено общим зрительным впечатлением, возникающим за счёт сходства доминирующих словесных элементов «РЕСУРС».

По мнению суда кассационной инстанции, подлежащая правовая оценка тому обстоятельству, что анализ на сходство проводился не применительно к конкретному товару, в отношении которого зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, а к абстрактным лексическим единицам русского языка, судом первой инстанции не дана.

Суд разъясняет, что при рассмотрении данного дела суду следовало установить, является ли добавленная часть «МОТО» уточняющим или характеризующим слово «РЕСУРС» в конкретном случае, применительно к заявленным товарам, определить как сильные, так и слабые элементы словесного обозначения «МОТОРЕСУРС».

Суд кассационной инстанции также считает, что судами не был проведён комплексный анализ сходства товарных знаков, учитывающий не только их визуальное и графическое сходство, но и различительную способность, а также не исследован вопрос о сходстве (однородности) товаров, предлагаемых под спорными товарными знаками.

При этом Суд пришел к выводу, что товарные знаки третьего лица в отношении однородной продукции обладают существенной различительной способностью. На усиление различительной способности влияет наличие у ООО «ВМПАВТО» серии знаков со словесным элементом «РЕСУРС», а также длительность использования этих знаков на товарном рынке России.

Кассационная инстанция полагает, что из обжалуемых судебных актов не усматривается, что при рассмотрении настоящего дела суды правильно применили положения пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ, нормы материального права, регламентирующие порядок установления сходства и тождества товарных знаков, обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, приняли во внимание разъяснения, изложенные в вышеназванных постановлениях, в связи с чем, направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Суд по интеллектуальным правам, рассмотревший дело в качестве суда первой инстанции оставил без удовлетворения требования ООО «Моторесурс» о признании решения Роспатента недействительным. Основания отказа суд аргументировал следующим.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

«Пунктом 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее – Рекомендации № 197), установлено, что в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов».

«Как разъяснено в пункте 4.2.1.2 Рекомендаций № 197 одним из наиболее распространенных случаев звукового сходства является фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Как правильно указал Роспатент, анализ сравниваемых обозначений по фонетическому признаку показывает, что слово «ресурс» фонетически входит в слово «моторесурс», что свидетельствует о фонетическом сходстве этих обозначений.

В этой связи не принимаются доводы заявителя о наличии разного количества звуков и слогов, поскольку само по себе вхождение одного обозначения в другое (с учетом того, что в обоих словесных элементах буква «у» в слове «ресурс» является ударной) позволяет сделать вывод о наличии сходства до степени смешения по фонетическому признаку».

«Документ, представленный заявителем, под названием «консультация специалиста» не может быть оценен судом как консультация или заключение специалиста, привлекаемого судом в порядке статьи 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Вместе с тем, названный документ оценивается в качестве одного из письменных доказательств».

«Не могут быть признаны обоснованными выводы, содержащиеся в представленной заявителем «консультации специалиста» о различии лексем, поскольку четыре дополнительные фонемы, содержащиеся в слове «моторесурс» отсутствуют в слове «ресурс». Как указано в том же документе, фонетический ряд «ресурс» совпадает в двух словах.

При этом наличие в слове «моторесурс» двух корней, в то время как в слове «ресурс» имеется только один корень, не противоречит выводу о том, что слово «ресурс» полностью входит в слово «моторесурс», что в силу прямого указания пункта 14.3.2.2. Правил № 32 свидетельствует о фонетическом сходстве этих обозначений (фонетическое вхождение одного обозначения в другое).

Указание в «консультации специалиста» на то, что семантически слова «моторесурс» и «ресурс» не являются идентичными, названный вывод Роспатента о наличии семантического сходства не порошит».

«При анализе общего зрительного впечатления, производимого оспариваемым и противопоставленными товарными знаками, судебная коллегия приходит к выводу о наличии опасности смешения этих товарных знаков в глазах потребителей, и, как следствие, соглашается с выводом Роспатента о сходстве этих товарных знаков, как по отдельным критериям, так и в целом.

При этом судебная коллегия, оценив представленные заявителем, результаты проведения опроса автовладельцев, полагает, что указанные результаты не опровергают вывода о наличии опасности смешения оспариваемого и противопоставленных знаков».

«Между тем, само по себе обозначение «Моторесурс» не несет какой-либо информации об изготовителе товара, тем более информации, не соответствующей действительности в связи, с чем оно не может ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товара».

В настоящее время решение суда Суда по интеллектуальным правам первой инстанции обжалуется в кассационном порядке в президиуме Суда по интеллектуальным правам.

Исследовав материалы дела, проанализировав нормативно правовые, регулирующие данные правоотношения, действия лиц, участвующих в деле, в том числе должностных лиц Роспатента и судей, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",

Эксперт приходит к выводу о наличии коррупционной составляющей.

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" определено понятие коррупции. Коррупцией - называют злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:

- 1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- 2) законность;
- 3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.

Анализ материалов дела об отмене правовой охраны товарного знака «Моторесурс» дает основания для признания наличия в действиях должностных лиц Роспатента, представителей ООО «ВМПАВТО» и Судей Суда по интеллектуальным правам коррупционной составляющей.

Товарный знак - это словесное, изобразительное, объемное обозначение или их комбинации, зарегистрированные должным образом (п. 1 ст. 1482 ГК РФ). Если в составе обозначения товарного знака использовать фирменное наименование компании или его отдельные элементы (п. 1 ст. 1476 ГК РФ), то предприятие получит свое "лицо", и оно будет уникально, поскольку предварительно будет проведена экспертиза регистрируемого товарного знака.

Согласно ст. 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков). В соответствии с пп. 5.2.1 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2004 N 299 (ред. от 15.06.2010), таким регистрирующим органом является Роспатент. Указанный регистрирующий орган выдает и свидетельство на товарный знак, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (п. 2 ст. 1481 ГК РФ).

Однако, перед тем как выдать свидетельство на товарный знак, Роспатент в обязательном порядке проведет экспертизу заявленного обозначения (п. 1 ст. 1499 ГК РФ). В ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1 - 7 статьи 1483 настоящего Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака.

Согласно разделу 14 Приказа Роспатента от 05.03.2003 № 32 "О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" проведение экспертизы сопровождается осуществлением комплекса мероприятий по проверке

охраноспособности заявленного обозначения и осуществляется при условии оплаты соответствующей пошлины.

Из Решения коллегии Палаты по патентным спорам, утвержденного 02 февраля 2013 г., следует то, что экспертиза товарного знака «Моторесурс» по Свидетельству № 4442438 была проведена ненадлежащим образом, не соответствует ст. 1497 ГК РФ, что в результате привело к аннулированию права на товарный знак и невозможности дальнейшего его использования правообладателем.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.03.2012 № 218 (ред. от 02.11.2013) «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности»:

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контролю и надзору в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, оказанию государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров.

Согласно п. 5.8. указанного Постановления Роспатент осуществляет регистрацию товарных знаков.

Согласно 5.11.1 указанного Постановления Роспатент осуществляет прием, регистрацию и экспертизу заявок на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявок на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на него, а также заявок на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Таким образом, осуществляя регистрацию и выдавая охранные свидетельства, Роспатент должен выступать гарантом законности такой регистрации, соответствия предъявляемым законом требованиям о государственной регистрации и защиты интересов правообладателя.

В рассматриваемой ситуации при проверке заявленного обозначения «Моторесурс» Роспатент не обнаружил сходства с серией товарных знаков «РЕСУРС», принадлежащих ООО «ВМПАВТО».

По заявлению заинтересованного лица – ООО «ВМПАВТО», Роспатент отменил регистрацию и охрану товарного знака «Моторесурс», руководствуясь теми же нормативными актами, что и при регистрации товарного знака.

О коррупционной составляющей свидетельствует тот факт, что интересы заинтересованного лица ООО «ВМПАВТО» и правообладателя серии товарных знаков «Ресурс» представлял бывший сотрудник Роспатента Шалихов Дмитрий Анатольевич. Шалихов Д.А. согласно Приказу Роспатента от 22.02.2008г. №32 включен в список специалистов, привлекаемых для участия в коллегиях палаты по патентным спорам за №149. Шалихов Д.А., лично зная сотрудников Палаты по патентным спорам, предположительно имел возможность заранее договориться с ними о результате решения, которое было вынесено коллегией Палаты по патентным спорам в отношении товарного знака «Моторесурс». На такой сговор косвенно указывают следующие факты:

1. При вынесении решения по данному делу Палата руководствуется не здравым смыслом, который говорит о том, что невозможно перепутать знаки, которые в 2 раза отличаются по количеству слогов и входящих в них элементов, а руководствуется избирательным трактованием положений Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство.

2. Палата нарушает Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство при анализе фонетического сходства делит слово «Моторесурс» на сильный и слабый элементы, что является грубой методической ошибкой. *Последний абзац п 4.2.1.3 Методических рекомендаций гласит: Если словесное обозначение, состоящее из упомянутых выше элементов, имеет смысловое значение, то это обозначение при экспертизе следует оценивать в целом, без деления на части.* Члены коллегии Палаты по патентным спорам являются высококвалифицированными специалистами в своей области и не могли не понимать, что совершают эту ошибку. Следовательно, ошибка была совершена умышленно, чтобы обосновать неправомерное решение.

3. ООО «ВМПАВТО» в качестве основного доказательства по делу о наличии сходства товарных знаков предоставляет в Палату письмо индивидуального предпринимателя Персина, написанное в августе 2012 г., который якобы принял продукцию «Моторесурс» за продукцию ООО «ВМПАВТО». ООО «Моторесурс» предоставляет на заседание Палаты ряд документов, которые свидетельствуют о том, что это письмо является лжесвидетельством, после чего ООО «ВМПАВТО» отзывает данное письмо

из доказательной базы. По сути, фальсификация доказательств - это уголовное преступление, и уже только за этот факт любой суд вынес бы решение не пользу лица пытающегося фальсифицировать доказательства. Однако, Палата не обращает на данный факт никакого внимания, что так же свидетельствует о заинтересованности членов Палаты по патентным спорам и ООО «ВМПАВТО».

4. Оспариваемое решение Роспатента, свидетельствующее о плохой работе РОСПАТЕНТа и не выгодно РОСПАТЕНТу по 2 причинам:

Во-первых, он роняет авторитет Роспатента в глазах общественности и вышестоящих государственных органов.

Во-вторых дает возможность ООО «Моторесурс», которое понесет убытки после вступления в законную силу решения, предъявить имущественный иск РОСПАТЕНТу на сумму убытков.

17 апреля 2013 г. ООО «Моторесурс» обращается в Роспатент с претензией о ненадлежащем исполнении Роспатентом своих обязательств по проведению проверки заявленного обозначения в качестве товарного знака. В претензии РОСПАТЕНТу было предложено рассмотреть вопрос о компенсации убытков. Так что намерения ООО «Моторесурс» подать иск на возмещение убытков РОСПАТЕНТу известно, и тем не менее, РОСПАТЕНТ продолжает упорно отстаивать свое решение в судах всех инстанций.

Действия РОСПАТЕНТа можно объяснить лишь личной заинтересованностью лиц, принимавших оспариваемое решение, а именно членов коллегии Палаты по патентным спорам и Руководителя РОСПАТЕНТа Симонова Б.П., подписавшего решение.

Судебный спор о том, сходны ли товарные знаки до степени смешения или нет, в итоге должен ответить на вопрос могут ли потребители перепутать спорные товарные знаки и принять продукцию одного производителя за продукцию другого. При ответе на этот вопрос, исходя из здравого смысла, гораздо логичнее опираться на результаты социологического опроса (опроса автовладельцев в нашем случае), чем на толкование Роспатентом правил составления и подачи заявки и Методических рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство. Толкование правил так или иначе происходит с учетом субъективного восприятия лица их применяющего, и зависит от желания и мотивации человека.

Постановление суда кассационной инстанции имеет признаки коррупционной составляющей по следующим основаниям:

1. Согласно п.2 ст. 287 Арбитражного процессуального кодекса РФ Арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предпринимать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства,

преимущество одних доказательств перед другими, о том, какая норма материального права должна быть применена и какое решение, постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела.

Однако в оспариваемом судебном акте в противоречие требованиям указанной статьи АПК Суд кассационной инстанции указывает следующее: *«В данном случае имеется полное вхождение словесного элемента противопоставленных товарных знаков «РЕСУРС» в оспариваемый товарный знак, которое прямо относится пунктом 14.4.2.2(1) Правил к признакам фонетического сходства и может свидетельствовать о наличии достаточного основания для признания данных товарных знаков сходными до степени смешения в целом»* (л. 10 Постановления Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2014).

Т.е. суд выходит за пределы своих полномочий и устанавливает обстоятельства, которые судом первой и апелляционной инстанции были отвергнуты, указывает норму права, которая, по его мнению, должна быть применена. При этом суд вырывает из контекста Методических рекомендаций лишь 1 признак из 10 признаков фонетического сходства приведенных в п 4.2.1.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утвержденными Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, не анализируя остальные пункты, что и приводит к неверному выводу.

2. Суд указывает: *«Графическое сходство сравниваемых товарных знаков, определяемое в соответствии с пунктом 14.4.2.2(2) Правил, обусловлено общим зрительным впечатлением, возникающим за счёт сходства доминирующих словесных элементов «РЕСУРС»»* (л. 10 Постановления Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2014).

В данной формулировке суд кассационной инстанции устанавливает обстоятельство графического сходства сравниваемых обозначений, в противоречие тому факту, что сам ответчик по делу (РОСПАТЕНТ) признал графическое отличие сравниваемых обозначений, что также свидетельствует о нарушении судом нормы процессуального права. Указывая на сходство оспариваемых товарных знаков за счет якобы доминирующего элемента «РЕСУРС» суд противоречит им же приведенной несколькими абзацами выше, выдержке из Постановления президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.04.2012 № 16577/11, а именно: *«оценивая правильность сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства, судам следует учитывать правовые позиции, сформулированные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.04.2012 № 16577/11, согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего восприятия), а также презумпции разумности и*

добросовестности участников правоотношений, закреплённой статьёй 10 ГК РФ

3. Из решения суда: *При рассмотрении данного дела суду следовало установить, является ли добавленная часть «МОТО» уточняющим или характеризующим слово «РЕСУРС» в конкретном случае, применительно к заявленным товарам, определить как сильные, так и слабые элементы словесного обозначения «МОТОРЕСУРС»».*

Приведенное выше формулировка кассационного суда в противоречие ст. 287 АПК РФ выходит за пределы своих процессуальных полномочий и указывает, каким образом суду первой инстанции надлежит оценивать доказательства и устанавливает обстоятельства дела. Кассационный суд фактически поручает суду 1 инстанции провести переоценку доказательств и применить конкретную норму материального права, что так же выходит за рамки полномочий кассационного суда.

4. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2014 по делу № 09АП-46246/2013; 09АП-46683/2013 установлено, что анализ однородности товаров Роспатентом не производился. Суд кассационной инстанции, по сути, поручает суду первой инстанции дополнить решение Роспатента недостающими аргументами и провести анализ однородности товаров. Иными словами поручает устранить недостатки, имеющиеся в оспариваемом решении. Это так же выходит за рамки полномочий кассационного суда.

5. Суд кассационной инстанции полагает, что из обжалуемых судебных актов не усматривается, что «при рассмотрении настоящего дела суды правильно применили положения пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ, нормы материального права, регламентирующие порядок установления сходства и тождества товарных знаков, обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, приняли во внимание разъяснения, изложенные в вышеназванных постановлениях».

Кроме того, суд указывает: «учитывая несоответствие выводов судов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела, в связи неполным выяснением судами обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильное применение норм материального права, обжалуемые судебные акты подлежат отмене, дело - направленно на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции».

Во всех трех рассматриваемых судебных актах приведены ссылки на одни и те же нормы материального права и разъяснения Президиума ВАС РФ при анализе товарных знаков на предмет установления тождества и сходства. При этом, суд кассационной инстанции не указывает в своем Постановлении в чем конкретно состоит нарушение или неправильное применение судами нижестоящих инстанции норм материального права

Столь грубые нарушения в решении суда кассационной инстанции указывают на коррупционную составляющую в действиях судей.

Суд по интеллектуальным правам, рассмотревший дело в качестве суда первой инстанции оставил без удовлетворения требования ООО «Моторесурс» о признании решения Роспатента недействительным.

По мнению Эксперта в данном судебном решении присутствуют признаки коррупционной составляющей, к которым относятся следующие факты:

Судебный спор о том, сходны ли товарные знаки до степени смешения или нет, в итоге должен ответить на вопрос могут ли потребители перепутать спорные товарные знаки и принять продукцию одного производителя за продукцию другого. При ответе на этот вопрос, исходя из требований арбитражного процессуального кодекса РФ (Глава 7) опираться на результаты социологического опроса (опроса автовладельцев в данном случае), чем на толкование Роспатентом правил составления и подачи заявки и Методических рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство. Толкование правил так или иначе происходит с учетом субъективного восприятия лица их применяющего, и зависит от желания и мотивации человека. Результаты социологического опроса напротив объективно показывают, способны потребители перепутать спорные знаки или нет. Суд, вопреки требованиям законодательства принимает в качестве доказательств своевольное и неграмотное (проведенное с нарушениями этих же правил) заключение Роспатента и отказывается принимать объективные доказательства - результаты опроса автовладельцев, согласно которым из 100 опрошенных автовладельцев никто не перепутал товарные знаки РЕСУРС или RESURS со знаком МОТОРЕСУРС при их графическом сравнении (при поиске среди иных предложенных знаков). Суд делает в отношении этого опроса следующий вывод: «При этом судебная коллегия, оценив представленные заявителем результаты проведения опроса автовладельцев, полагает, что указанные результаты не опровергают вывода о наличии опасности смешения оспариваемого и противопоставленных знаков». Такой вывод суда косвенно свидетельствует о наличии коррупционной составляющей в действиях судей.

Оценка судом консультации специалиста в следующей формулировке: «Указание в «консультации специалиста» на то, что семантически слова «моторесурс» и «ресурс» не являются идентичными, названный вывод Роспатента о наличии семантического сходства не порочит», является не более чем отпиской.

В своем заключении специалист в области филологии и психолингвистики (*специалист по восприятию слов*) Думченко Олеся Евгеньевна и специалист в области судебной медицины, криминалистики и судебной психиатрии, Граховский Станислав Николаевич делают вывод :

«Фонетически, семантически лексемы «ресурс» и «моторесурс» не являются сходными до степени смешения. Напротив, слова четко дифференцированы. С точки зрения рецепции (аудального / визуального/графического восприятия) лексем различие ярко выражено в количестве фонем (звуков) /знаков (букв).»

Согласно ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственно исследовании имеющихся в деле.

Оценка судом консультации специалиста в следующей формулировке: *«Указание в «консультации специалиста» на то, что семантически слова «моторесурс» и «ресурс» не являются идентичными, названный вывод Роспатента о наличии семантического сходства не порочит»*, является не более чем отпиской. Конструкция предложения противоречит смыслу, который суд пытается вложить в текст решения. То есть судьи отвергают объективные доказательства, ссылаясь на абстрактные понятия.

Согласно ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Оценка доказательств - это процессуальное действие суда, которое заключается в объективном и непосредственном его исследовании и проверки на предмет допустимости, достоверности и достаточности. Отвергая то или иное доказательство, суд обязан указать мотивы своего решения.

Слово «идентичный» является синонимом слов «одинаковый», «тождественный», «совпадающий», «совершенно сходный» (Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке – Попов М. 1907; Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка – Павленков Ф. 1907).

Таким образом, в указанных выше мотивировочных частях судебного решения скрывается личностноавторское отношение, называемыми в научной литературе - "суррогатами мотивировки".

Судебная практика исходит из запрета использования в мотивировочной части пустых, ничего не значащих слов и выражений. При этом суд для целей краткости изложения судебного решения не вправе применять стандартные формулировки при изложении мотивировочной части. Приведенные выше фразы являются "суррогатами мотивировки" поскольку они не сопровождаются подробным анализом доказательственного (или нормативного) материала по существу.

Нельзя не упомянуть и о позиции Европейского суда по правам человека, согласно которой *"еще одна роль мотивированного решения состоит в том, что оно доказывает сторонам, что их позиции были выслушаны"* (Пункт 83 Постановления ЕСПЧ от 11.01.2007 по делу Kuznetsov and others v. Russia, жалоба N 184/02, Конституционный Суд РФ в Постановлении от 12.03.2001 № 4-П указал на общеправовой характер принципа audi alteram partem), а немотивированность судебного акта признается фактом нарушения ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод - права на справедливое судебное разбирательство (Постановление ЕСПЧ от 16.12.1992 по делу Hadjianastassion v. Greece, жалоба № 12945/87).

Суд не дает оценку доказательствам, предоставленным ООО «Моторесурс», а именно письмам из 7 организаций, занимающихся продажей продукции ООО «Моторесурс» и ООО «ВМПАВТО», которые свидетельствуют о том, что потребители не путают обозначения «Моторесурс» и «РЕСУРС» и продукцию указанных производителей. Игнорирование данных доказательств так же может говорить о необъективности суда.

Суды первой и второй инстанции, первоначально рассмотревшие дело, признали графическое различие сравниваемых товарных знаков. В пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Суд по интеллектуальным правам признал знаки графически сходными в целом не смотря на отдельные отличия.

Согласно ст. 4 "Кодекса судейской этики" (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) судья при исполнении своих обязанностей по осуществлению правосудия должен исходить из того, что судебная защита прав и свобод человека и гражданина определяет смысл и содержание деятельности органов судебной власти.

Законом установлено, что обстоятельствами, подлежащими установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) государственных органов, являются проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативно-правовому акту и проверка факта нарушения оспариваемым актом, действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя.

В рассматриваемых материалах, Суд по интеллектуальным правам выходит за пределы своих полномочий, установленных законом, и в своем решении фактически устраняет ошибки и недостатки решения принятого Роспатентом. Суд проводит анализ однородности товаров, на основании указания суда кассационной инстанции, которая признала, что анализ однородности ранее не был произведен ни в обжалуемом решении Роспатента, ни арбитражным судом г. Москвы, отсутствующий в оспариваемом решении Роспатента. Однако в противоречие фактам, в своем решении суд по интеллектуальным правам указывает, что анализ однородности был Роспатентом проведен (стр. 13 решения 2 абзац).

Суд игнорирует тот факт, что при анализе фонетического сходства Роспатент допустил методическую ошибку разделив слово «Моторесурс» на слабую часть «Мото» и сильную «Ресурс», что противоречит п. 4.2.1.3 МР, который гласит: «Если словесное обозначение состоящее из упомянутых выше элементов (сильного и слабого) имеет смысловое значение, то его следует оценивать в целом, без деления на части».

При этом суд и сам допускает эту же ошибку оценивая знак «Моторесурс» по частям, а не в целом (стр. 13 решения, 5 абзац)

При этом суд игнорирует мнение, изложенное ВАС на которое он сам ссылается в своем решении: *«При этом оценивая правильность сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства, судам следует учитывать правовые позиции, сформулированные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.04.2012 № 16577/11, согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего восприятия), а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений, закреплённой статьёй 10 ГК РФ».*

Графическое отличие сравниваемых товарных знаков имеет большое значение. Кроме того, наличие части «мото» в товарном знаке «Моторесурс» свидетельствует об определенном профиле, который практически не выделяется в товарном знаке «ресурс».

Таким образом, смещение «моторесурс» и «ресурс» невозможно при разном графическом исполнении и с учетом того, что часть «Мото» дает характеристику «ресурсу». Отсюда семантическое различие товарных знаков, основанное на использовании словарной терминологии.

Подход суда по интеллектуальным правам при определении сходства товарных знаков является порочным. Следуя ему, ООО «ВМПАВТО» вправе на сегодняшний день отменить регистрацию любых товарных знаков, содержащих элемент «ресурс» и имеющих малейшую связь с техникой.

Все вышеперечисленные факты нарушения судом норм права, превышения своих полномочий и принятия решения противоречащего

материалам дела, косвенно указывают на наличие коррупционной составляющей при вынесении решения судом.

Заказчиком и «выгодоприобретателем» данной ситуации, по мнению Эксперта, является ООО «ВМПАВТО». Действия ООО «ВМПАВТО» по сути, являются попыткой рейдерского захвата товарного знака конкурента. Достоверно известно, что ООО «ВМПАВТО» подали собственную заявку на регистрацию товарного знака «Моторесурс». В случае если данный знак будет зарегистрирован потребители будут действительно вводиться в заблуждение относительно того, чья продукция продается под товарным знаком «Моторесурс» - ООО «ВМПАВТО» или ООО «Моторесурс» (поскольку товарный знак «Моторесурс» аннулирован не полностью, то ООО «Моторесурс» продолжает маркировать им часть производимых им товаров). Продукция ООО «Моторесурс» имеет достаточно высокую популярность в своем регионе и набирает популярность в России. Канал «Моторесурс» на сайте YOUTUBE имеет высокий рейтинг и более 1 миллиона просмотров. Таким образом, получая товарный знак «Моторесурс» и одновременно запрещая использовать его ООО «Моторесурс» на его наиболее востребованной линейке продукции: «защитно-восстановительных составах», ООО «ВМПАВТО» наносит огромный вред имиджу ООО «Моторесурс» (что приведет к снижению объемов сбыта), а так же забирает себе популярность данной торговой марки, что облегчит в итоге ведение на рынок собственной продукции под товарным знаком «Моторесурс».

В настоящее время решение Суда по интеллектуальным правам первой инстанции обжалуется в кассационном порядке в президиуме Суда по интеллектуальным правам.

Эксперт рекомендует Президиуму суда по интеллектуальным правам учесть его мнение.

Данное заключение так же направляется в Генеральную прокуратуру РФ, прокуратуру г. Москвы, Следственный комитет РФ, Председателю Правительства Российской Федерации, Квалификационную коллегия Верховного суда Российской Федерации, в Управление Президента Российской Федерации по противодействию коррупции для проведения расследования и принятия, соответствующих мер в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эксперт



Сафронова О.В.