

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 ноября 2006 г. N 8215/06

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:
председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
Иванова А.А.;

членов Президиума: Андреевой Т.К., Арифудиной А.А., Валявиной Е.Ю., Исайчева В.Н., Козловой
О.А., Моисеевой Е.М., Нешатаевой Т.Н., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Суховой Г.И., Юхнея М.Ф. -

рассмотрел заявление Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного
суда города Москвы от 21.07.2005 по делу N А40-21077/05-83-193 и постановления Федерального
арбитражного суда Московского округа от 20.04.2006 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам - Попенко В.В., Сычев А.Е.;

от компании "Кросби Групп Корп." - Караханян С.Г., Кузьменко А.М.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М., а также объяснения присутствующих в
заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Компания "Кросби Групп Корп." (далее - компания) обратилась в Арбитражный суд города
Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее -
патентная палата), утвержденного руководителем названной службы 25.01.2005, согласно которому
предоставление правовой охраны товарному знаку в виде словесного обозначения "Компания года"
(свидетельство от 29.07.2003 N 252518), принадлежащего компании, признано недействительным.

В качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора к
участию в деле привлечено некоммерческое партнерство "Адвокатское бюро "Шевырев и партнеры"
(далее - адвокатское бюро).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2005 требование компании
удовлетворено.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2005 решение отменено.
В удовлетворении требования отказано.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 20.04.2006
постановление суда апелляционной инстанции отменил, решение суда первой инстанции оставил в
силе.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации о пересмотре в
порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2005 и постановления
Федерального арбитражного суда Московского округа от 20.04.2006, патентная палата просит их
отменить, ссылаясь на неправильное толкование судами статьи 6 Закона Российской Федерации "О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о
товарных знаках), и оставить в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от
19.10.2005.

В отзыве на заявление компания просит оставить указанные судебные акты без изменения как
соответствующие действующему законодательству.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях
присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что
обжалуемые судебные акты подлежат отмене, постановление суда апелляционной инстанции -
оставлению без изменения по следующим основаниям.

Товарный знак в виде словесного обозначения "Компания года", выполненного стандартным
шрифтом русского алфавита, был зарегистрирован 29.07.2003 (свидетельство N 252518) с приоритетом
от 26.10.2000 на имя закрытого акционерного общества "Бюро общественных связей Рипаблик" в
отношении услуг классов 35, 41, 42 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

На основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного Роспатентом
30.01.2004, его правообладателем стала компания.

В патентную палату поступило возражение адвокатского бюро против регистрации товарного
знака, мотивированное тем, что данная регистрация осуществлена в нарушение требований пункта 1
статьи 6 Закона о товарных знаках, не допускающего регистрацию в качестве товарных знаков
обозначений, не обладающих различительной способностью.

По результатам рассмотрения возражения патентная палата приняла решение о признании
полностью недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "Компания года",
сославшись на следующее. Обозначение изначально не обладало различительной способностью, а

представленные при регистрации документы не доказывают факта приобретения различительной способности в силу такого использования его заявителем, которое позволяет среднему потребителю связывать данное обозначение непосредственно с этим юридическим лицом, в том числе при организации конкурсов на лучшую компанию года.

Не согласившись с решением патентной палаты, компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании указанного решения недействительным, поскольку регистрация товарного знака соответствовала требованиям статьи 6 Закона о товарных знаках. В патентную палату были представлены надлежащие доказательства о приобретении спорным обозначением различительной способности в результате использования его заявителем до даты подачи заявки на регистрацию для обозначения своих услуг и того, что спорное обозначение ассоциируется с конкурсом, проводимым заявителем.

Суд первой инстанции признал, что обозначение "Компания года" может служить для индивидуализации услуг, оказываемых правообладателем в отношении услуг классов 35, 41, 42 МКТУ (изучение общественного мнения, консультативные службы по организации и управлению делами, оценка деловых операций, услуги в области общественных отношений, консультативные службы по организации дел; публикация рекламных материалов; рассылка почтовых рекламных материалов; экспертиза деловых операций; информация о деловой активности; организация и проведение конференций; организация конкурсов, учебных или развлекательных соревнований; презентации; составление программ для проведения встреч, приемов; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; профессиональные консультации, не связанные с деловыми операциями; организация встреч по интересам).

По мнению суда, обозначение обладает различительной способностью, так как не подходит ни под одну из характеристик обозначений, регистрация которых не допускается в случаях, прямо указанных в пункте 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака. Кроме того, активное использование заявленного к регистрации обозначения, подтвержденное документами, свидетельствует о приобретении обозначением дополнительной различительной способности.

Суд апелляционной инстанции отверг доводы, изложенные в решении суда первой инстанции, и признал, что в силу широкого использования различными лицами как при проведении аналогичных конкурсов, так и в обыденной жизни спорное устойчивое словосочетание изначально не может восприниматься потребителем как обозначение, выполняющее функцию средства индивидуализации конкретных услуг, оказываемых конкретным лицом. Согласно изложенному суд счел, что патентная палата правомерно прекратила правовую охрану товарного знака "Компания года".

Суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции, согласившись с выводами суда первой инстанции.

Между тем выводы судов первой и кассационной инстанций не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, нарушают единообразие в толковании и применении статьи 6 Закона о товарных знаках.

В соответствии со статьей 6 Закона о товарных знаках в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака, не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью (новая редакция названной статьи также содержит указанный критерий охраноспособности заявленного к регистрации обозначения). При этом, как ранее указывал Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, различительная способность может быть приобретена обозначением в силу его активного использования, в подтверждение чего требуется представить доказательства.

Оценивая обозначение "Компания года" можно отметить, что это словосочетание с точки зрения семантики представляет собой указание на компанию, отличившуюся в той или иной сфере бизнеса в течение какого-либо года (подобное заключение дала и экспертиза), а не на компанию, организующую конкурс по определению по итогам какого-либо года отличившейся (лучшей) компании. Данное словосочетание изначально является описательным для юридических лиц - победителей конкурсов. Потребитель будет воспринимать обозначение "Компания года" как указание на победителя какого-либо конкурса, а не как товарный знак.

Обозначение "Компания года" является устойчивым словосочетанием, используемым различными лицами как в Российской Федерации, так и за ее пределами в качестве номинации компаний, достигших определенных результатов в различных сферах предпринимательской или иной общественной деятельности.

Оценивая представленные доказательства о приобретении спорным обозначением различительной способности в силу его использования лицом, испрашивающим охрану, суд первой инстанции не установил, какие доказательства подтверждают факт использования обозначения, какие указывают на субъект, использующий обозначение в отношении указанных в свидетельстве услуг, в

течение какого времени осуществлялось использование, каков был объем использования и в какой сфере.

Суды первой и кассационной инстанций без указания причин отвергли доводы патентной палаты и лица, подавшего возражения против регистрации знака, о том, что к моменту регистрации обозначения "Компания года" уже вручались сходные по названиям премии: в 1997 году компания "Росинтер Ресторантс" названа лучшей компанией года Американской торгово-промышленной палатой, в 1998 году ПО "Горизонт" признано компанией года по рейтингу предпринимательской деятельности, журнал "Forbes" в 1999 году признал компанию "UPS" компанией года среди лучших транспортных компаний и т.п.

Данные обстоятельства были установлены судом апелляционной инстанции. Кроме того, суд сослался на отсутствие рекламы со стороны правообладателя и непредставление доказательств о длительном сроке применения обозначения только им. В материалах дела имеются сведения о журнале "Компания" как организаторе конкурса "Компания года".

Регистрация подобного товарного знака влечет за собой неблагоприятные последствия для третьих лиц, в том числе лиц, получивших такие награды (номинации) в ходе других конкурсов.

Ссылки на установление в данной сфере (по классам 35 и 41 МКТУ) определенной практики регистрации аналогичных товарных знаков ("Человек года", "Лица года", "Бренд года", "Песня года") не могут быть приняты во внимание. Каждый такой товарный знак необходимо рассматривать отдельно, возражения по ним не были предметом рассмотрения патентной палаты и решения по ним не являлись предметом спора.

Таким образом, заявитель не доказал, что обозначение приобрело различительную способность для его услуг. Поскольку обозначение "Компания года" не обладало и не приобрело различительной способности, у суда кассационной инстанции не было оснований считать решение патентной палаты о прекращении правовой охраны товарного знака незаконным со ссылкой на статью 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

При названных обстоятельствах решение Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2005 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 20.04.2006 нарушают единообразие в толковании и применении норм права и в силу пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 5 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2005 по делу N А40-21077/05-83-193 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 20.04.2006 по тому же делу отменить.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2005 по настоящему делу оставить без изменения.

Председательствующий

А.А. Иванов