



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 2133/11

Москва

28 июля 2011 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего – Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.;

членов Президиума: Андреевой Т.К., Бациева В.В., Валявиной Е.Ю., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Моисеевой Е.М., Нешатаевой Т.Н., Першутова А.Г., Сарбаша С.В. –

рассмотрел заявление открытого акционерного общества «КАМАЗ» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Новосибирской области от 15.06.2010 по делу № А45-6990/2010, постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2010 и постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30.11.2010 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители заявителя – открытого акционерного общества «КАМАЗ» (истца) – Максютов М.М., Шуваров Р.Р.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М., а также объяснения представителей участвующего в деле лица, Президиум установил следующее.

Открытое акционерное общество «КАМАЗ» (далее – общество «КАМАЗ») обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «КамАЗТехобслуживание» (далее – общество «КамАЗТехобслуживание») о взыскании 500 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков истца и обязанности ответчика исключить из своего фирменного наименования часть фирменного наименования «КАМАЗ» путем внесения изменения в учредительные документы.

Изменения, внесенные в учредительные документы ответчика в части изменения его фирменного наименования на общество с ограниченной ответственностью «КамТехОбслуживание» (далее – общество «КамТехОбслуживание»), зарегистрированы 25.06.2010.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский «Автоцентр КАМАЗ».

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 15.06.2010 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2010 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановлением от 30.11.2010 решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции ставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора названных судебных актов общество «КАМАЗ» просит их отменить, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, нарушение единообразия судебной практики и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела. По мнению заявителя, вывод судов об отсутствии нарушения исключительных прав истца в связи с тем, что его товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 12-го класса МКТУ и их защита не распространяется на документацию и печати, является необоснованным и не соответствует положениям статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, общество «КАМАЗ» также не согласно с выводом судов об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком и фирменным наименованием истца и обозначениями, используемыми ответчиком. Заявитель просит принять новый судебный акт об удовлетворении его требований.

В отзыве на заявление общество «КамТехОбслуживание» просит оставить без изменения оспариваемые судебные акты, поскольку полагает, что суды сделали правильные выводы относительно отсутствия сходства товарных знаков истца и обозначений, использованных в печати и фирменном наименовании ответчика, аффилированности истца и ответчика, а также о неоднородности видов деятельности, осуществляемых истцом и ответчиком, и отсутствии вероятности введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующего в деле лица, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, общество «КАМАЗ» является обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

товарный знак по свидетельству от 29.02.1988 № 82555 с приоритетом от 13.07.1987, содержащий изобразительный элемент в виде бегущей лошади и словесный элемент КАМАЗ в латинской транскрипции, в отношении товаров 12-го класса МКТУ – автомобили, двигатели (автомобильные), узлы, агрегаты и запасные части к автомобилям;

товарный знак по свидетельству на общеизвестный товарный знак от 11.07.2005 № 35 с приоритетом от 31.12.1999, содержащий изобразительный элемент в виде бегущей лошади и словесный элемент КАМАЗ в латинской транскрипции, в отношении товаров 12-го класса МКТУ – автомобили, большегрузные автомобили, двигатели (автомобильные), узлы, агрегаты и запасные части к автомобилям;

товарный знак по свидетельству от 01.11.2002 № 226725 с приоритетом от 31.08.2001, содержащий изобразительный элемент в виде бегущей лошади, изображенной на щите, в отношении товаров 12-го класса МКТУ – автомобили грузовые, микролитражные, трех- и четырехколесные, шасси транспортных средств;

товарный знак по свидетельству от 06.02.1974 № 48465 с приоритетом от 18.05.1973, содержащий словесный элемент «КАМАЗ» в русской транскрипции, в отношении товаров 12-го класса МКТУ – автомобили, двигатели (автомобильные), узлы, агрегаты и запасные части к автомобилям;

товарный знак по свидетельству на общеизвестный товарный знак от 11.07.2005 № 37 с приоритетом от 31.12.1999, содержащий словесный элемент «КАМАЗ» в русской транскрипции, в отношении товаров 12-го класса МКТУ – автомобили, двигатели (автомобильные), узлы, агрегаты и запасные части к автомобилям.

В период с 01.02.2010 по 26.02.2010 общество «КамАЗТехобслуживание» при осуществлении деятельности по техническому обслуживанию автотранспортных средств, торговле автотранспортными средствами, автомобильными деталями, узлами и

принадлежностями на своей официальной документации и печати использовало изобразительный элемент в виде бегущей лошади, в фирменном наименовании (до регистрации 25.06.2010 изменений в учредительные документы юридического лица) – обозначение «КамАЗ», сходные до степени смешения с принадлежащими обществу «КАМАЗ» товарными знаками и фирменным наименованием. Эти обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с иском о защите исключительных прав на товарные знаки и фирменное наименование.

Факт использования изобразительного элемента в виде бегущей лошади и обозначения «КамАЗТехобслуживание» подтверждены материалами дела и не оспариваются ответчиком.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды исходили из того, что истцом не представлены доказательства использования принадлежащего ему товарного знака на товарах, производимых ответчиком, или использования ответчиком товарного знака истца способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом суды сочли, что использование спорных обозначений на оттиске печати или на фирменном бланке не нарушает исключительных прав истца на товарные знаки и фирменное наименование.

Суды также пришли к выводу, что обозначения, используемые ответчиком, не являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца и его фирменным наименованием, поскольку изображение бегущей лошади на печати ответчика и его фирменных бланках не совпадает с изображением лошади на товарных знаках истца (лошадь изображена в зеркальном отображении); обозначение «КамАЗ» является лишь составляющей частью сложного слова «КамАЗТехобслуживание» и выполнено в другом стиле. Обозначение «КАМАЗ», зарегистрированное истцом как товарный знак, написано заглавными жирными буквами с оригинальной буквой «З» на конце. При этом истец и ответчик имеют

разные организационно-правовые формы и рынки деятельности. Доказательств того, что указанные обозначения ассоциируются у потребителей с обществом «КАМАЗ» и их использование ответчиком нарушает исключительные права истца, суду не представлено.

Кроме того, суды признали истца и ответчика входящими в одну группу лиц (аффилированными лицами), что исключает причинение убытков истцу. Этот вывод суды сделали, исходя из следующего. Официальные дилеры общества «КАМАЗ» на территории Новосибирской области были аттестованы ответчиком, а не истцом. Единоличным исполнительным органом ООО «Новосибирский «Автоцентр КАМАЗ», пятьдесят процентов доли в уставном капитале которого принадлежат обществу «КАМАЗ», на протяжении длительного времени была Ярыгина Л.Л., в то время как единоличным исполнительным органом общества «КамТехОбслуживание» является ее супруг – Ярыгин А.С., а участниками названного общества являются она и ее дочь.

Однако данные выводы судов противоречат положениям главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации, сложившейся судебной практике и правовым позициям Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в сфере защиты интеллектуальной собственности по следующим основаниям.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со [статьей 1229](#) Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, перечисленными в пункте 2 этой [статьи](#). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых

товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Следовательно, использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения другими лицами на деловой документации (фирменных бланках и печати) при выполнении работ, оказании услуг является нарушением исключительного права владельца товарного знака. Вывод судов о том, что истцом не представлены доказательства размещения спорных обозначений именно на товарах, поэтому не доказан факт их использования, не соответствует действующему законодательству.

Кроме того, в силу пункта 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если

указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица включено в Единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Разрешая вопрос о сходстве спорных обозначений, суды не учли различительную способность товарного знака истца и его фирменного наименования, зарегистрированного ранее наименования ответчика, вероятность введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, а также особый правовой статус средств индивидуализации истца: общество «КАМАЗ» является всемирно известным производителем автомобилей «КАМАЗ» и запасных частей к ним; товарные знаки по свидетельствам № 35 и № 37 зарегистрированы как общеизвестные, то есть эти товарные знаки в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Пунктами 2 и 3 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно, распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении названных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Вывод судов о различии фирменных наименований истца и ответчика в силу различия их организационно-правовых форм не соответствует правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 17 информационного письма от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной

собственности», согласно которой различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования истца и ответчика само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование.

Истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение, как указали суды. Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений.

В настоящем деле использование ответчиком товарного знака истца может создавать большую вероятность смешения у потребителей двух предприятий, поскольку даже суды сделали вывод о связанности этих лиц, о наличии у ответчика статуса аффилированного лица, что не подтверждается материалами дела и категорически отрицается самим истцом.

Кроме того, уже после отказа в удовлетворении иска ответчик 25.06.2010 добровольно внес изменения в учредительные документы, изменив фирменное наименование с ООО «КамАЗТехобслуживание» на ООО «КамТехОбслуживание».

Наличие связей между единоличным исполнительным органом ООО «Новосибирский «Автоцентр КАМАЗ» (третьего лица) Ярыгиной Л.Л. и ответчиком свидетельствует о злоупотреблении правом с ее стороны, поскольку общество «КАМАЗ» не было извещено об учреждении ею общества «КамАЗТехобслуживание», использующего в своей деятельности обозначения, сходные до степени смешения со средствами индивидуализации истца, без его разрешения, и в силу статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» является недобросовестной конкуренцией.

Таким образом, оспариваемые судебные акты, которыми действия ответчика не признаны нарушением исключительных прав истца, нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права и противоречат правовым позициям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам применения законодательства об интеллектуальной собственности, поэтому в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 15.06.2010 по делу № А45-6990/2010, постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2010 и постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30.11.2010 отменить.

Исковые требования открытого акционерного общества «КАМАЗ» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КамТехОбслуживание» 500 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков истца.

Председательствующий

А.А. Иванов