



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 16912/11

Москва

24 апреля 2012 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

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

членов Президиума: Абсалямова А.В., Амосова С.М., Бациева В.В., Витрянского В.В., Дедова Д.И., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Маковской А.А., Першутова А.Г., Попова В.В., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление компании «Ричмонт Интернешнл С.А.» (Швейцария) и компании «Вашерон энд Константин С.А.» (Швейцария) о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2011 по делу № А40-73286/10-143-625, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 15.09.2011 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: <http://www.arbitr.ru/>
(информация о движении дела, справочные материалы и др.).

от заявителей – компаний «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон энд Константин С.А.» (заявителей по делу) – Ариевич Е.А., Ермолина Д.Е., Маскетти Ф., Мостерт Ф., Хабаров Д.И., Шитиков В.Н.;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности (заинтересованного лица) – Разумова Г.В., Робинов А.А.;

от федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (третьего лица) – Разумова Г.В.;

от международной деловой компании «Тессир Партнерс ЛТД» (третьего лица) – Володин Н.М., Котова Е.А., Садовский П.В., Спесивцева М.П.;

с участием переводчика Аникановой А.А.

Заслушав и обсудив доклад судьи Попова В.В. и объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Компании «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон энд Константин С.А.» обратились в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 18.02.2010 об отказе в удовлетворении возражения от 29.07.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 278829.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (далее – учреждение), международная деловая компания «Тессир Партнерс ЛТД» (Британские Виргинские Острова) (далее – компания «Тессир Партнерс ЛТД»).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2011 в удовлетворении заявленного требования отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2011 решение от 05.03.2011 оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 15.09.2011 эти судебные акты оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре названных судебных актов в порядке надзора компании «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон энд Константин С.А.» просят их отменить.

Заявители указывают на нарушение единообразия в толковании и применении судами пункта 3 статьи 6, пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках), действовавшего на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака, полагают, что подлежат применению статья 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс).

В отзывах на заявление Роспатент и компания «Тессир Партнерс ЛТД» просят оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзывах на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

Судами установлено, что компания «Вашерон энд Константин С.А.», в название которой включены фамилии ее основателей (Vacheron, Constantin), была зарегистрирована 28.04.1887 в Женеве (Швейцария).

В 1996 году компания «Вашерон энд Константин С.А.» вошла в группу компаний Ричмонт. Единственным акционером компании «Вашерон энд Константин С.А.» становится компания «Ричмонт Интернешнл С.А.». В это же время к компании «Ричмонт Интернешнл

С.А.» перешли права на комбинированный товарный знак компании «Вашерон энд Константин» со словесным элементом «VACHERON CONSTANTIN» и изображением мальтийского креста, охраняемый в Советском Союзе и Российской Федерации по международной регистрации № 436637 с приоритетом от 12.01.1978 в отношении товаров 14-го класса МКТУ (часы; часовые механизмы; корпуса часов; хронометры, в частности хронометры морские; настольные, каминные часы; инструменты, предназначенные для индикации и регистрации времени; ювелирные товары: циферблаты с полудрагоценными камнями).

Общество с ограниченной ответственностью «Риттер-Джентельмен» (далее – общество «Риттер-Джентельмен») 21.03.2003 подало заявку № 2003705829 на регистрацию товарного знака «VACHERON CONSTANTIN», выполненного в виде словесного обозначения заглавными буквами английского алфавита в отношении товаров 25-го класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы).

Учреждением по результатам проведенной им экспертизы было вынесено решение от 27.08.2003 об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку «VACHERON CONSTANTIN» в отношении товаров 25-го класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы) на территории Российской Федерации, поскольку заявленное словесное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товара.

Решением Палаты по патентным спорам от 06.08.2004 возражение общества «Риттер-Джентельмен» от 10.09.2003 в отношении упомянутой экспертизы удовлетворено, решение экспертизы от 27.08.2003 отменено, принято решение о регистрации заявленного обозначения.

В настоящее время правообладателем товарного знака «VACHERON CONSTANTIN» с приоритетом от 21.03.2003, зарегистрированного 23.11.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство № 278829), в

отношении товаров 25-го класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы) на основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в Роспатенте 16.01.2007, является компания «Тессир Партнерс ЛТД».

Общество «Риттер-Джентельмен» предлагает к продаже, продает и иным образом вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации одежду и другие товары класса люкс.

Компании «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон энд Константин С.А.» обратились в Роспатент с возражениями против предоставления правовой охраны товарному знаку «VACHERON CONSTANTIN», ссылаясь на то, что правовая охрана ему предоставлена в нарушение положений пункта 3 статьи 6, пунктов 1 и 3 статьи 7 Закона о товарных знаках.

Требование обосновано тем, что спорный товарный знак сходен до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя компании «Вашерон энд Константин С.А.» товарным знаком с международной регистрацией № 436637 в отношении однородных товаров 14-го класса МКТУ, а также воспроизводит часть фирменного наименования этой компании – содержит в составе фамилии известных лиц: Вашерон (VACHERON), Константин (CONSTANTIN), вводит потребителей в заблуждение в отношении места происхождения товаров и их производителей.

Решением Роспатента от 18.02.2011 (далее – решение Роспатента) компаниям «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон энд Константин С.А.» было отказано в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 278829 со ссылкой на неоднородность товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки.

При этом Роспатентом установлено отсутствие оснований для признания недействительной регистрации № 278829 по пункту 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, поскольку представленные в Роспатент

документы не подтверждают осуществления компанией «Вашерон энд Константин С.А.» деятельности на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров.

Не согласившись с решением Роспатента, компании «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон энд Константин С.А.» обратились в арбитражный суд с настоящим требованием.

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды пришли к выводу о соответствии решения Роспатента требованиям Закона о товарных знаках, поскольку товары, выпускаемые компанией «Тессир Партнерс ЛТД» под товарным знаком по свидетельству № 278829, не являются однородными с товарами, выпускаемыми заявителями по настоящему делу под товарным знаком с международной регистрацией № 436637, а также не способны ввести в заблуждение потребителя в отношении места происхождения товаров и их производителей. Суды исходили из вида товаров, их потребительских свойств и функционального назначения, вида материала, из которого они изготовлены, отсутствия взаимодополняемости либо взаимозаменяемости товаров, условий их реализации, круга потребителей, уклада использования товаров.

Суды пришли к выводу об отсутствии доказательств известности товарного знака с регистрацией № 436637 на территории Российской Федерации и неподтверждении того, что данный товарный знак применяется к товарам 25-го класса при ввозе на территорию Российской Федерации.

Между тем, делая указанные выводы, суды не учли следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знаках, пунктом 3 статьи 1483 Гражданского кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона о товарных знаках, подпункту 2

пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международными договорами Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Пункт 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, пункт 8 статьи 1483 Гражданского кодекса в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака указывают на тождественность заявленного к регистрации обозначения охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно выписке из коммерческого реестра Женевы о регистрации компании «Вашерон энд Константин С.А.» с местом нахождения в Женеве право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 28.04.1887. При этом в графе «цель» в качестве основной деятельности данной компании указано: «изготовление и продажа различных часов, украшений и ювелирных изделий, а также любая деятельность, связанная с часовым производством, производством украшений и ювелирных изделий».

Имеющимися в материалах дела доказательствами, в том числе публикациями в средствах массовой информации, подтверждается, что компания «Вашерон энд Константин С.А.» пользуется широкой известностью во всем мире с XIX века как символ часовой промышленности Швейцарии.

С 1993 года компания «Вашерон энд Константин С.А.» осуществляет на территории Российской Федерации деятельность, в том числе по

рекламе и предложению к продаже часов класса люкс, маркированных спорным обозначением.

Учитывая деловую репутацию швейцарского производителя часов и его известность среди потребителей, имеющих высокий уровень дохода, общество «Риттер-Джентельмен», реализуя товары для указанных потребителей, не могло не знать о существовании зарегистрированного ранее товарного знака со словесным элементом «VACHERON CONSTANTIN» и фирменного наименования компании «Вашерон энд Константин С.А.» – «VACHERON & CONSTANTIN S.A.».

Действия по регистрации обществом «Риттер-Джентельмен» спорного товарного знака не соответствуют принципам надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате продолжительного использования компаниями «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон энд Константин С.А.» товарного знака с международной регистрацией № 436637.

С учетом имеющихся в деле доказательств, в том числе социологических опросов различных слоев потребителей, подтверждающих реализацию как часов, так и одежды под спорным обозначением для определенного круга потребителей с высоким уровнем доходов, у потребителей может сложиться представление о возможном отнесении этих товаров к одному и тому же месту происхождения и изготовителю.

В данном случае регистрация спорного товарного знака, идентичного широко известному товарному знаку в отношении товаров другого класса МКТУ, может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В силу статьи 10 Гражданского кодекса не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Суд на основании положений статьи 10 Гражданского кодекса также вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом. В этом случае суд признает недействительным решение Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака (пункт 63 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»).

Таким образом, регистрация под другим классом МКТУ спорного товарного знака «VACHERON CONSTANTIN» представляет собой акт недобросовестной конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленности и торговых делах, запрещенный статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и статьей 10 Гражданского кодекса.

При указанных обстоятельствах обжалуемые судебные акты как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм материального права согласно пункту 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Требование компаний «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон энд Константин С.А.» подлежит удовлетворению.

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 города Москвы от 05.03.2011 по делу № А40-73286/10-143-625, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 15.09.2011 по тому же делу отменить.

Признать незаконным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.02.2010 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку

«VACHERON CONSTANTIN» по свидетельству № 278829.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать регистрацию товарного знака «VACHERON CONSTANTIN» по свидетельству № 278829.

Председательствующий

А.А. Иванов