



## ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 5939/12

Москва

11 сентября 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., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Витрянского В.В., Козловой О.А., Моисеевой Е.М., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью «Хаме с.р.о.» (Name s.r.o.; Чехия) о пересмотре в порядке надзора постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 25.01.2012 по делу № А41-8764/10 Арбитражного суда Московской области.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – общества с ограниченной ответственностью «Хаме с.р.о.» (истца) – Зеленин А.Д.;

от закрытого акционерного общества «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод» (ответчика) – Убоженко Г.А.

Заслушав и обсудив доклад судьи Сарбаша С.В., а также выступления представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Акционерное общество «Леош Новотны» (Leos Novotny a.s., Чехия, правопродшественник общества с ограниченной ответственностью «Хаме с.р.о.»; далее – общество «Хаме с.р.о.») обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к открытому акционерному обществу «Рузком» (далее – общество «Рузком»), закрытому акционерному обществу «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод» (далее – завод) об обязанности общества «Рузком» изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Наше», сходный до степени смешения с товарным знаком «Наше»; о взыскании с общества «Рузком» 4 299 339 рублей 40 копеек компенсации за незаконное использование этого комбинированного обозначения; об обязанности завода изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Наше», сходный до степени смешения с товарным знаком «Наше»; о взыскании с завода 4 299 339 рублей 40 копеек компенсации за незаконное использование названного комбинированного обозначения (с учетом уточнения требований).

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Банкон».

Решением Арбитражного суда Московской области от 29.07.2010 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2010 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 14.02.2011 решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Решением Арбитражного суда Московской области от 24.06.2011 иски удовлетворены.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2011 решение суда первой инстанции от 24.06.2011 отменено. С общества «Рузком» в пользу общества «Хаме с.р.о.» взысканы 4 299 339 рублей 40 копеек компенсации за незаконное использование комбинированного обозначения, включающего словесный элемент «Наше», сходного до степени смешения с товарным знаком «Натé», а также 36 141 рубль 14 копеек расходов по госпошлине. В удовлетворении остальной части требований отказано.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 25.01.2012 постановление суда апелляционной инстанции от 17.10.2011 оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора постановления суда апелляционной инстанции от 17.10.2011 и постановления суда кассационной инстанции от 25.01.2012 общество «Хаме с.р.о.» просит их отменить в части отказа в удовлетворении его требований, ссылаясь на нарушение арбитражными судами единообразия в толковании и применении норм права, оставить в силе решение суда первой инстанции от 24.06.2011.

В отзыве на заявление завод просит оспариваемые судебные акты оставить 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 заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество «Хаме с.р.о.» является владельцем товарного знака «Намé», что подтверждается свидетельством о международной регистрации № 726510. Товарный знак «Намé» зарегистрирован по классам МКТУ 5, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39 – 42 в соответствии с процедурой, предусмотренной Мадридским соглашением о международной регистрации знаков 1891 года. В область охраны названного товарного знака входит в том числе изготовление мясной продукции, паштетов.

В 2009 году обществу «Хаме с.р.о.» стало известно о незаконном использовании обществом «Рузком» обозначения, содержащего словесный элемент «Наше», имитирующего товарный знак «Намé» и сходного с ним до степени смешения по признакам графического сходства, на жестяных литографированных банках для мясных и печеночных паштетов (письмо общества с ограниченной ответственностью «Вяземское учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых» (далее – предприятие) от 06.11.2009 № 1260, письмо главного бухгалтера предприятия об отгрузках в адрес общества «Рузком» в период с 18.09.2009 по 02.10.2009).

Данное обстоятельство послужило причиной обращения общества «Хаме с.р.о.» в арбитражный суд с настоящим иском.

На основании договора поставки от 01.01.2006 №1/ГПЛ-01/06 (далее – договор поставки от 01.01.2006) и дополнительного соглашения к нему от 02.04.2007, заключенных заводом (поставщиком) и обществом

«Рузком» (покупателем), завод поставлял обществу «Рузком» паштеты мясные и печеночные.

Упаковка для производимых заводом паштетов поставлялась обществом «Рузком» (подпункты 1.2, 2.4, пункт 4 дополнительного соглашения от 02.04.2007), а изготавливалась предприятием по заказу общества «Рузком» по представленным последним макетам.

Судами первой и апелляционной инстанций при новом рассмотрении дела исследованы фотографии образцов продукции, реализуемой обществом «Рузком», каталог продукции, прайс-лист от 04.04.2011, литографированные жестяные банки, на которых размещены комбинированное обозначение, включающее натуралистические изображения коровы, гуся и петуха, готовые к употреблению продукты (хлеб, паштет, овощи), детали сельского пейзажа, а также словесный элемент «Наше» и расположенный над ним более мелким шрифтом словесный элемент «новое качество». Кроме того, судами исследованы результаты социологического опроса от 23.06.2010, проведенного фондом «Общественное мнение» по заказу закрытого акционерного общества «Хаме Фудс» в 10 городах Российской Федерации в период с 19 по 21 июня 2010 года.

Сравнив товарный знак «Намé», правообладателем которого является общество «Хаме с.р.о.» по свидетельству о международной регистрации № 726510, и обозначение «Наше», используемое обществом «Рузком», суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о наличии сходства до степени смешения.

С учетом данных обстоятельств суды сделали вывод о подтверждении имеющимися в деле доказательствами нарушения обществом «Рузком» исключительных прав общества «Хаме с.р.о.» на использование на территории Российской Федерации товарного знака «Намé» (статья 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации;

далее – Кодекс) и наличии оснований для взыскания с общества «Рузком» компенсации, предусмотренной пунктом 4 статьи 1515 Кодекса.

Суд первой инстанции счел доказанными нарушения и обществом «Рузком», и заводом исключительных прав общества «Хаме с.р.о.» на товарный знак «Намé».

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции в части удовлетворения требований общества «Хаме с.р.о.» к заводу, исходил из следующего.

В соответствии с подпунктами 1.1, 1.2, 4.1 дополнительного соглашения от 02.04.2007 к договору поставки от 01.01.2006 упаковка для производимых заводом паштетов поставляется обществом «Рузком», которое своими силами и за свой счет разрабатывает дизайн этикеток и упаковок (включающий торговую марку, изображение и пр.) и самостоятельно несет ответственность за нарушения прав третьих лиц в связи с использованием обозначений, размещаемых на данных этикетках и упаковках.

Доказательств, подтверждающих самостоятельное использование заводом обозначения «Наше», сходного до степени смешения с товарным знаком «Намé», а равно введение в гражданский оборот товаров с указанным обозначением именно заводом, в материалах дела не имеется.

На этом основании суд апелляционной инстанции сделал вывод о том, что признаки нарушения исключительных прав общества «Хаме с.р.о.» на товарный знак «Намé» в действиях завода отсутствуют.

Суд кассационной инстанции согласился с указанным выводом суда апелляционной инстанции.

Между тем судами апелляционной и кассационной инстанций не учтено следующее.

По смыслу пунктов 2 и 3 статьи 1484 Кодекса нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак является использование без его разрешения сходных с его товарным знаком

обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, в том числе путем размещения таких обозначений на упаковке товара, который производится, предлагается к продаже и продается или иным образом вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Материалами дела подтверждено, что на основании договора поставки от 01.01.2006 и дополнительного соглашения к нему от 02.04.2007 завод паковал свою продукцию в предоставленную обществом «Руском» контрафактную упаковку, на которой незаконно размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком «Намé» (пункт 1 статьи 1515 Кодекса), и изготовителем продукции указан именно завод.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении заводом исключительных прав общества «Хаме с.р.о.» на товарный знак «Намé», предусмотренном пунктом 3 статьи 1484 Кодекса.

Таким образом, если лицо расфасовывает собственный товар в упаковку, на которую другим лицом незаконно нанесен товарный знак, действия первого лица можно расценивать как создание контрафактного товара, введение его в оборот и нарушение исключительного права на товарный знак.

Следовательно, применение к заводу ответственности, предусмотренной пунктом 2 статьи 1515 Кодекса, является правомерным. У судов апелляционной и кассационной инстанций отсутствовали основания для отмены решения суда первой инстанции от 24.06.2011 в части удовлетворения требований общества «Хаме с.р.о.» к заводу.

При указанных обстоятельствах оспариваемые судебные акты согласно пункту 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене в части как нарушающие

единообразии в толковании и применении арбитражными судами норм права.

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 5 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

#### ПОСТАНОВИЛ:

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25.01.2012 по делу № А41-8764/10 Арбитражного суда Московской области в части отказа в удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «Хаме с.р.о.» к закрытому акционерному обществу «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод» отменить.

Решение Арбитражного суда Московской области от 24.06.2011 в части взыскания с закрытого акционерного общества «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Хаме с.р.о.» компенсации за незаконное использование комбинированного обозначения, включающего словесный элемент «Наше», сходного до степени смешения с товарным знаком «Наше»

(международная регистрация № 726510), в размере 4 299 339 рублей 40 копеек оставить без изменения.

В остальной части постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25.01.2012 по указанному делу оставить без изменения.

Председательствующий

А.А. Иванов