



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 14962/08

Москва

10 марта 2009 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

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

членов Президиума: Андреевой Т.К., Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Вышняк Н.Г., Дедова Д.И., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Исайчева В.Н., Козловой О.А., Нешатаевой Т.Н., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Владимирской области от 25.12.2007 по делу № А11-3939/2007-К1-14/239 и постановления Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 04.08.2008 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл» (истца) – Медведева С.В., Павлова Е.В.;

от общества с ограниченной ответственностью «Русская Американская Стекольная Компания» (ответчика) – Мاستинский Я.М., Яковлев Л.Ю.

Заслушав и обсудив доклад судьи Дедова Д.И. и объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Открытое акционерное общество «Московский завод «Кристалл» (далее – завод «Кристалл», завод) обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Русская Американская Стекольная Компания» (далее – компания) об устранении нарушения исключительного права истца на изобразительный товарный знак «Геральдический щит с бутылкой и зубром» путем запрета на изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, хранение и иное введение в гражданский оборот стеклянных бутылок с использованием этого товарного знака, а также о признании изготовленных ответчиком 767 648 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра контрафактным товаром.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Гелиос» (далее – торговый дом).

Решением Арбитражного суда Владимирской области от 25.12.2007 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2008 решение суда первой инстанции отменено, исковые требования удовлетворены.

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа постановлением от 04.08.2008 отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора решения суда первой инстанции и постановления суда кассационной инстанции завод «Кристалл» просит их отменить как нарушающие единообразие в

толковании и применении арбитражными судами положений законодательства о товарных знаках и оставить без изменения постановление суда апелляционной инстанции.

В отзыве на заявление компания просит оставить оспариваемые 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 заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, завод «Кристалл» (ранее – Московский ликеро-водочный завод) согласно свидетельству от 25.06.1973 № 45635 является правообладателем изобразительного товарного знака «Геральдический щит с бутылкой и зубром» (далее – товарный знак) в отношении товаров 33-го класса (ликеро-водочные изделия) Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) с датой приоритета 25.07.1972. Право завода на товарный знак в отношении товаров 21-го класса МКТУ (изделия из стекла) зарегистрировано 19.09.2007 с датой приоритета 31.08.2006.

Следственным управлением при Министерстве внутренних дел Республики Северная Осетия – Алания в 2006 году обнаружено 160 000 бутылок фальсифицированной водки «Путинка». В результате оперативно-розыскных действий установлено, что бутылки изготовлены компанией. Впоследствии на территории завода, принадлежащего компании, изъято 767 648 бутылок емкостью 0,5 литра с изобразительным элементом «Геральдический щит с бутылкой и зубром».

Бутылки были изготовлены для торгового дома, с которым компания заключила договор от 01.01.2006 на изготовление 3 500 000 подобных бутылок.

Полагая нарушенным свое исключительное право на товарный знак, завод «Кристалл» обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска со ссылкой на статьи 4, 14, 18 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках, Закон). Суд счел право завода «Кристалл» на товарный знак не нарушенным, поскольку участники спора производят неоднородные товары: завод является обладателем товарного знака в отношении товаров 33-го класса МКТУ (алкогольные напитки), а компания изготавливает товары 21-го класса МКТУ (изделия из стекла). Суд также счел ненарушенными интересы правообладателя товарного знака в отношении товаров 21-го класса МКТУ, зарегистрированного за заводом 19.09.2007, так как действия компании по изготовлению стеклобутылок имели место до сентября 2006 года.

Суд апелляционной инстанции, удовлетворивший исковые требования, установил факт незаконного использования компанией изображения «Геральдический щит с бутылкой и зубром», сходного до степени смешения по графическому признаку с зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим заводу «Кристалл». Вывод суда сделан с учетом заключения экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела.

Суд кассационной инстанции не согласился с выводами суда апелляционной инстанции, приняв во внимание отсутствие в материалах дела доказательств заинтересованности компании в использовании товарного знака, принадлежащего заводу «Кристалл», и отказал в удовлетворении исковых требований.

Между тем выводы судов первой и кассационной инстанций не соответствуют действующему законодательству.

В силу статьи 2 Закона о товарных знаках правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его

государственной регистрации в порядке, установленном этим Законом, или в силу международных договоров Российской Федерации.

Регистрация товарных знаков производится на основе Единой международной классификации товаров и услуг, принятой Ницким соглашением о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 15.06.1957.

В силу пункта 1 статьи 4 Закона о товарных знаках правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование данного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

Пунктом 2 той же статьи Закона предусмотрено, что нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака, в том числе размещение товарного знака на упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Товарный знак производителя пищевых жидкостей (алкогольных напитков) не может быть размещен на самом товаре. Поэтому в отношении пищевой жидкости упаковка (стеклотара) является его неотъемлемой частью и необходимым средством для размещения товарного знака в целях индивидуализации производителя такого товара.

Правообладатель товарного знака имеет исключительное право его размещения на стеклотаре. Завод «Кристалл» не передавал данного права компании или торговому дому. Следовательно, производство и хранение бутылок с размещенным на них товарным знаком нарушили исключительные права завода на товарный знак.

Довод компании о том, что она не вводила в гражданский оборот товар с использованием товарного знака завода, является

несостоятельным, поскольку, как следует из положений статей 4 и 46 Закона о товарных знаках, сам факт производства упаковки с использованием чужого товарного знака является нарушением права на товарный знак.

Кроме того, действия ответчика нельзя признать добросовестными, так как в нарушение положений статьи 10.bis Конвенции об охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883, бутылки с изображением товарного знака истца произведены и проданы третьему лицу, не имевшему законных прав на использование этого товарного знака.

При названных обстоятельствах Президиум считает правильными вывод суда апелляционной инстанции о нарушении компанией исключительного права завода «Кристалл» на товарный знак и запрет действий, нарушающих это право.

Таким образом, обжалуемые судебные акты в силу пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права.

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 Владимирской области от 25.12.2007 по делу № А11-3939/2007-К1-14/239 и постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 04.08.2008 по тому же делу отменить.

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда
от 30.04.2008 по указанному делу оставить без изменения.

Председательствующий

А.А. Иванов