



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 14567/13

Москва

4 февраля 2014 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., Завьяловой Т.В., Козловой О.А., Першутова А.Г., Попова В.В., Разумова И.В., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявления общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЬД-21» и компании «Хосе Эстевес С.А.» (Jose Estevez S.A.; Испания) о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2012 по делу № А40-27210/12-19-247, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2013 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.08.2013 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЬД-21» (ответчика) – Карпенко Р.А., Кафизова Ю.К.;

от заявителя – компании «Хосе Эстевес С.А.» (третьего лица) – Воеводин Д.Е., Титаренко М.А.;

от общества с ограниченной ответственностью «Александровы погреба» (истца) – Гревцов С.В., Савиных Т.В.;

от Федеральной таможенной службы в лице Центральной акцизной таможни (третьего лица) – Соловьева М.А., Чеснокова А.П.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Александровы погреба» (далее – общество «Александровы погреба») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ВЕЛЬД-21» (далее – общество «ВЕЛЬД-21») о взыскании 300 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 249951, 322207.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены компания «Хосе Эстевес С.А.» (далее – компания), Федеральная таможенная служба в лице Центральной акцизной таможни.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2012 с общества «ВЕЛЬД-21» в пользу общества «Александровы погреба» взыскано 150 000 рублей компенсации; в удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2013 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 08.08.2013 названные судебные акты оставил без изменения.

В заявлениях, поданных в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора общество «ВЕЛЬД-21» и компания просят их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права, в удовлетворении заявленного требования отказать.

В отзыве на заявление общество «Александровы погреба» просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявления не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество «Александровы погреба» является правообладателем словесного товарного знака «TESORO/ТЕСОРО» по свидетельству № 249951 с приоритетом от 22.03.2002 и комбинированного товарного знака «TESORO» по свидетельству № 322207 с приоритетом от 14.11.2005 в отношении товаров 33-го класса МКТУ (алкогольные напитки, за исключением пива).

Общество «Александровы погреба», ссылаясь на то, что общество «ВЕЛЬД-21» 21.01.2011 реализовало на территории Российской Федерации произведенную компанией алкогольную продукцию, маркированную обозначением «REAL TESORO», сходным до степени смешения с его товарными знаками, что является нарушением его исключительных прав, обратилось в суд с настоящим иском.

Заявители полагают, что поскольку на этикетке реализуемой ими алкогольной продукции размещены не товарные знаки истца, а товарный знак компании – «MARQUES DEL REAL TESORO», обладателем которого она является по свидетельству Российской Федерации № 380008 с приоритетом от 14.03.2008 после прекращения в 2009 году международной регистрации товарного знака «MARQUES DEL REAL

TESORO» № 447015 от 06.09.1979 (правообладателем которого также была компания), и общество «ВЕЛЬД-21» на законных основаниях использует принадлежащие компании товарные знаки, суды неправильно применили пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Разрешая спор, суды пришли к выводу о том, что обозначение «REAL TESORO», нанесенное на этикетку алкогольной продукции компании, сходно до степени смешения с товарными знаками истца по фонетическому, графическому и семантическому признакам и занимает доминирующее положение на этикетке товара, в связи с чем имеется угроза смешения обозначений (подпункт 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32).

Удовлетворяя заявленное требование в части, суды руководствовались статьями 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, признав факт незаконного использования обществом «ВЕЛЬД-21» спорных товарных знаков в отношении однородных товаров, что является нарушением исключительных прав общества «Александровы погреба».

Судами были отклонены доводы об использовании обществом «ВЕЛЬД-21» товарных знаков третьего лица на основании международной регистрации по свидетельству № 447015 и по свидетельству Российской Федерации № 380008, а также о ввозе товаров на территорию Российской Федерации с разрешения этого правообладателя. При этом суды применили положения статьи 10 bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и статьи 10 ГК РФ, сославшись на недобросовестную конкуренцию, а также злоупотребление правом в иных формах компанией и обществом «ВЕЛЬД-21».

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: 1) все действия,

способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Несмотря на то, что регистрация товарных знаков № 447015 и № 380008 не была оспорена в установленном порядке, видоизмененное использование указанных товарных знаков обществом «ВЕЛЬД-21» и компанией ведет к недобросовестной конкуренции и нарушению исключительных прав общества «Александровы погреба».

При таких обстоятельствах оснований для отмены обжалуемых судебных актов не имеется.

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

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2012 по делу № А40-27210/12-19-247, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2013 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.08.2013 по тому же делу оставить без изменения.

Заявления общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЬД-21» и компании «Хосе Эстевес С.А.» (Jose Estevez S.A.) оставить без удовлетворения.

Председательствующий

А.А. Иванов