



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 16577/11

Москва

17 апреля 2012 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., Дедова Д.И., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Маковской А.А., Першутова А.Г., Поповой Г.Г., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью «ЛИНА» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2011 по делу № А40-2569/11-27-22, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.09.2011 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – общества с ограниченной ответственностью «ЛИНА» (истца) – Малахова Н.Л.;

от общества с ограниченной ответственностью «Макдоналдс» (ответчика) – Титаренко М.А.

Заслушав и обсудив доклад судьи Поповой Г.Г., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНА» (далее – общество «ЛИНА») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Макдоналдс» (далее – общество «Макдоналдс») о взыскании 1 000 000 рублей компенсации за незаконное использование словесного товарного знака «С ПЫЛУ С ЖАРУ», о запрете ответчику размещать обозначение «С ПЫЛУ, С ЖАРУ» на упаковках реализуемых товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) и обязанности ответчика уничтожить использующуюся для введения в оборот упомянутых товаров упаковку с обозначением «С ПЫЛУ, С ЖАРУ».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2011 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2011 решение от 05.03.2011 оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 08.09.2011 решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора общество «ЛИНА» просит их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении судами статей 1229, 1483, 1484 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс, Кодекс), и удовлетворить иск.

В отзыве на заявление общество «Макдоналдс» просит оставить названные 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 оспариваемые судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество «ЛИНА» является обладателем исключительных прав на словесный товарный знак «С ПЫЛУ С ЖАРУ» по свидетельству № 405078 с приоритетом от 25.06.2009 в отношении товаров 30-го класса МКТУ: блины; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия пирожковые; равиоли; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий.

Установив факт продажи в розничной торговой сети сэндвича, маркированного наряду с товарными знаками общества «Макдоналдс» «ВОТ ЧТО Я ЛЮБЛЮ», «БИГ ТЕЙСТИ» и стилизованной буквой «М» словесным товарным знаком «С ПЫЛУ С ЖАРУ», общество «Лина» 15.06.2010 обратилось к обществу «Макдоналдс» с требованием о прекращении нарушения своих исключительных прав на товарный знак.

Общество «Макдоналдс» не признало факта использования чужого товарного знака и отказалось прекратить реализацию товаров в указанной упаковке, поэтому общество «ЛИНА» обратилось в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из отсутствия факта нарушения исключительных прав истца на товарный знак.

При этом суды указали, что по смыслу статьи 1477 Гражданского кодекса основное назначение товарного знака состоит в индивидуализации товара конкретного лица: товарный знак позволяет отличать товары одного производителя от другого. Между тем у товарного знака «С ПЫЛУ С ЖАРУ» отсутствует различительная способность, поскольку данное словесное обозначение является фразеологизмом, устойчивым общераспространенным выражением, характеризующим качество и

свойства товара, так как указывает на то, что предлагаемый к продаже товар является горячим, свежеизготовленным, готовым к употреблению продуктом.

Установив, что обозначение «С ПЫЛУ, С ЖАРУ» выполнено мелким шрифтом и размещается ответчиком на боковой стороне упаковки сэндвича с 2008 года, то есть ранее даты приоритета товарного знака истца, а также учитывая, что на упаковках товара размещены и доминируют охраняемые элементы товарных знаков общества «Макдоналдс» «ВОТ ЧТО Я ЛЮБЛЮ», «БИГ ТЕЙСТИ», стилизованной буквы «М», обладающие высокой различительной способностью, суды пришли к выводу об использовании ответчиком спорного обозначения с целью описания свойств своего товара как горячего и свежеизготовленного, без намерения использовать чужой товарный знак для продвижения своего товара, поэтому признали, что использование ответчиком товарного знака истца не приводит к смешению потребителями товаров и их производителей, поэтому не является правонарушением.

Кроме того, суды признали, что спорное обозначение используется ответчиком на упаковке товара, не однородного с товарами истца, поскольку сэндвичи не могут быть отнесены ни к одному из видов продукции, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и при их изготовлении используются разные ингредиенты.

Между тем судами не учтено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса 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, указанными в пункте 2 данной 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 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 (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса).

Согласно пункту 3 статьи 1484 Кодекса 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.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

Статьей 1515 Гражданского кодекса определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Пунктом 1 названной статьи установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за

счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 статьи 1515 Кодекса).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 Кодекса).

Таким образом, размещение на упаковке товара обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» применяемых в части, не противоречащей части четвертой Гражданского кодекса, далее – Правила).

Из положений пункта 14.4.2 Правил следует, что словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом)).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Из противопоставляемых обозначений с очевидностью следует, что используемое ответчиком словесное обозначение тождественно словесному товарному знаку истца, поскольку совпадает с ним во всех перечисленных элементах.

Между тем суды необоснованно подвергали оценке размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, наличие на упаковке обозначений и товарных знаков других правообладателей, поскольку перечисленное не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, а подлежит исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения.

Таким образом, суды неправильно применили пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса к правоотношениям сторон и устанавливали наличие вероятности смешения используемого ответчиком обозначения, тождественного товарному знаку истца.

Кроме того, необоснованным является вывод судов о неоднородности товара, на упаковке которого ответчик размещает спорное обозначение (сэндвич «БИГ ТЕЙСТИ», относящийся к товарам 30-го класса МКТУ – сэндвичи с мясом, рыбой, цыпленком), и товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (блины, равиоли, кондитерские и пирожковые изделия с начинкой, относящиеся к 30-му классу МКТУ).

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную

либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 № 10268/02 и от 18.07.2006 № 2979/06.

Однако суды не дали правовой оценки однородности товаров по перечисленным критериям в их совокупности, ограничившись формальным указанием на то обстоятельство, что товарный знак истца не зарегистрирован в отношении сэндвичей, и указав, что товары изготавливаются из разных ингредиентов.

Между тем сравниваемые товары относятся к одному роду – продукты питания, одинаковыми являются их потребительские свойства, функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей, товары являются взаимозаменяемыми, что в совокупности свидетельствует об их однородности.

Суды неправомерно отказали в иске по мотиву отсутствия различительной способности товарного знака «С ПЫЛУ С ЖАРУ», а также в связи с тем, что обозначение состоит из элементов, характеризующих качество и свойства товара, поскольку предоставление правовой охраны товарному знаку не оспорено в установленном законом порядке.

В силу статьи 1512 Гражданского кодекса оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499 Кодекса) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481 Кодекса).

При этом согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак,

если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1–5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Отказ в иске о защите исключительного права на товарный знак по основанию отсутствия его различительной способности, а также в связи с тем, что товарный знак состоит только из элементов, характеризующих товары, противоречит нормам Гражданского кодекса и разъяснениям, данным в пунктах 22 и 62 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» (далее – постановление от 26.03.2009 № 5/29).

В силу пунктов 2 и 3 статьи 1248 Гражданского кодекса защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с государственной регистрацией товарных знаков и с оспариванием предоставления товарному знаку правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 Кодекса) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Применительно к данным нормам в пункте 22 постановления от 26.03.2009 № 5/29 разъяснено, что при рассмотрении судом дел о

нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

В пункте 62 постановления от 26.03.2009 № 5/29 также указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Кодекса, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Поскольку при рассмотрении дела суды не установили, что истец при государственной регистрации своего товарного знака злоупотребил правом, они не вправе были отказать истцу в защите исключительного права на товарный знак по мотиву неправомерности регистрации товарного знака.

При названных обстоятельствах обжалуемые судебные акты как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права на основании [пункта 1 части 1 статьи 304](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Учитывая, что факт нарушения исключительного права истца на товарный знак доказан, требование о запрете ответчику размещать спорное

обозначение на упаковке товаров 30-го класса МКТУ подлежит удовлетворению.

К правонарушителю подлежат применению меры ответственности в виде взыскания компенсации и уничтожения контрафактных упаковок товаров.

Поскольку судами не исследованы обстоятельства, подлежащие учету при определении размера компенсации, а также исходя из необходимости установления факта наличия у ответчика упаковок товара с размещенным на нем товарным знаком истца, дело в части требований о взыскании компенсации и возложении на ответчика обязанности уничтожить контрафактную упаковку подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Учитывая изложенное и руководствуясь [статьей 303](#), [пунктами 2, 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 № А40-2569/11-27-22, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.09.2011 по тому же делу отменить.

Требование о запрете обществу с ограниченной ответственностью «Макдоналдс» размещать обозначение «С ПЫЛУ, С ЖАРУ» на упаковках реализуемых товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг удовлетворить.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Макдоналдс» размещать обозначение «С ПЫЛУ, С ЖАРУ» на упаковках товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг.

В остальной части требований дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Председательствующий

А.А. Иванов