



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 10519/09

Москва

15 декабря 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., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Исайчева В.Н., Козловой О.А., Маковской А.А., Моисеевой Е.М., Нешатаевой Т.Н., Першутова А.Г., Слесарева В.Л., Сарбаша С.В., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью «Машук» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Ставропольского края от 07.07.2008 по делу № А63-2002/2008-С5-8 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15.06.2009 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – общества с ограниченной ответственностью «Машук» – Миронов С.А.;

от открытого акционерного общества «Агропромышленная фирма «Фанагория» (истца) – Савин С.А.;

от общества с ограниченной ответственностью «Научно-внедренческое предприятие «Эффект-91» (истца) – Михалева Т.М., Савин С.А.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М. и выступления представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Открытое акционерное общество «Агропромышленная фирма «Фанагория» (далее – истец, фирма) обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Машук» (далее – общество, ответчик) об обязании прекратить производство, продажу или иное введение в хозяйственный оборот алкогольной продукции с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «Лекарь», и обязании ответчика опубликовать судебное решение в целях восстановления деловой репутации фирмы. Кроме того, фирма просила арбитражный суд понудить общество передать истцу в целях последующего уничтожения контрафактную продукцию, этикетки, упаковки, находящиеся на складах общества и в продаже у третьих лиц, и взыскать с общества 5 000 000 рублей компенсации в соответствии с пунктом 4 статьи 46 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках).

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческое предприятие «Эффект-91» (далее – предприятие) также обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с иском об обязании общества

прекратить производство, продажу или введение в хозяйственный оборот алкогольной продукции с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «Лекарь», и обязанности ответчика опубликовать судебное решение в газете «Российская газета» в целях восстановления деловой репутации предприятия.

Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 22.04.2008 исковое заявление предприятия принято к производству и объединено с делом, возбужденным по заявлению фирмы, для совместного рассмотрения.

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 07.07.2008 требования истцов удовлетворены частично.

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2009 решение суда первой инстанции в части удовлетворения иска отменено, в иске отказано полностью.

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановлением от 15.06.2009 постановление суда апелляционной инстанции отменил, решение суда первой инстанции оставил в силе.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре постановления суда кассационной инстанции в порядке надзора общество просит его отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении норм права о товарных знаках и государственную регистрацию обществом в качестве товарного знака обозначения «Горный лекарь».

В отзыве на заявление истцы просят оставить обжалованные 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.

Предприятие на основании свидетельства от 06.09.1999 № 221503 является правообладателем зарегистрированного товарного знака «Лекарь» в отношении товаров класса 33 Международной классификации товаров и услуг (алкогольная продукция).

Фирма является обладателем исключительных прав на товарный знак «Лекарь» на основании заключенного с предприятием лицензионного договора от 03.11.2002 № 11-02, зарегистрированного в Российском агентстве по патентам и товарным знакам 21.01.2003 за № 29581.

Общество с 2006 года использует обозначение «Горный лекарь», которое на момент рассмотрения спора в судах первой и апелляционной инстанций не было зарегистрировано в установленном порядке в качестве товарного знака на алкогольную продукцию (вино).

Сочтя, что общество без разрешения правообладателей использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком «Лекарь», что запрещено законом, предприятие и фирма обратились в суд с настоящим иском.

В ходе рассмотрения дела общество обратилось в суд с ходатайством о назначении экспертизы для разрешения вопроса о сходстве до степени смешения обозначений «Лекарь» и «Горный лекарь».

Суд первой инстанции, придя к выводу, что вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя, так как не требует специальных познаний, в удовлетворении ходатайства о назначении по делу экспертизы отказал.

По мнению суда, обозначение «Горный лекарь», используемое ответчиком на алкогольной продукции (вино), сходно до степени смешения с товарным знаком «Лекарь», права на использование которого принадлежат истцам. Ввиду неправомерного использования ответчиком обозначения «Горный лекарь» суд обязал общество прекратить производство, продажу или иное введение в хозяйственный оборот алкогольной продукции с использованием этого обозначения и передать

фирме и предприятию в целях последующего уничтожения находящуюся на складах общества алкогольную продукцию «Горный лекарь», этикетки и упаковку с обозначением «Горный лекарь». Поскольку общество размещало публикации рекламных статей о вине «Горный лекарь» в номерах журнала «Спиртные напитки», суд обязал общество опубликовать решение суда от 07.07.2008 в печатном издании «Российская газета», отметив при этом, что стороны имеют общий рынок сбыта и потребители вправе иметь информацию по настоящему спору.

Отказывая в удовлетворении требований о передаче фирме и предприятию в целях последующего уничтожения находящейся у третьих лиц в продаже алкогольной продукции «Горный лекарь», этикеток и упаковки с обозначением "Горный лекарь", суд указал, что эти требования затрагивают права и интересы лиц, не привлеченных к участию в деле.

Уменьшая размер подлежащей взысканию компенсации до 100 000 рублей, суд исходил из требований разумности и справедливости, из периода использования обозначения, сходного до степени смешения, и заблуждения ответчика относительно возможности использования названного обозначения.

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции в части удовлетворения требований истцов отменил, поскольку решил, что совокупность отличительных признаков обозначения «Горный лекарь» позволяет отнести это обозначение к самостоятельным, не ассоциирующимся с обозначением «Лекарь» в целом, что подтверждено заключением эксперта, поэтому не признал действия общества нарушением исключительного права истцов на товарный знак.

Суд кассационной инстанции не согласился с позицией суда апелляционной инстанции, указал на нарушение им процессуальных норм при назначении экспертизы и отверг заключение экспертизы как доказательство по делу. Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции о наличии между сравниваемыми обозначениями

такого сходства, которое может вызвать у потребителей смешение относительно производителя товара, отметил, что в словесно-изобразительных знаках «Лекарь» и «Горный лекарь» слово «лекарь» является для потребителя преимущественным и имеет решающее значение для восприятия обозначения товара и общего впечатления при выборе продукции. Кроме того, по мнению суда, угроза смешения значительно возрастает из-за применения обозначения в отношении однородных товаров – алкогольной продукции (вина), которые имеют общих потребителей, рынок сбыта.

При таких обстоятельствах суд признал несанкционированное использование обществом слова «лекарь» как основного элемента в словосочетании «Горный лекарь» нарушением прав на товарный знак.

При рассмотрении спора суды правомерно применили к спорным правоотношениям нормы действующей с 01.01.2008 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Между тем суд кассационной инстанции, согласившись с выводами суда первой инстанции о сходстве двух обозначений, не дал оценки факту государственной регистрации на имя общества обозначения «Горный лекарь» (а значит, и признанию такого обозначения охраноспособным и обладающим различительной способностью) как товарного знака с приоритетом от 06.02.2008 в отношении вина, а также отсутствию каких-либо возражений правообладателя товарного знака «Лекарь» против регистрации нового знака, направленных в Роспатент, несмотря на то что общество ссылалось на рассмотрение его заявки на регистрацию товарного знака «Горный лекарь».

При наличии двух действующих свидетельств на товарные знаки до признания в установленном статьей 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации порядке недействительным свидетельства с более поздней датой приоритета действия обладателя этого свидетельства

по использованию своего обозначения не могли быть расценены в качестве нарушения прав на товарный знак, зарегистрированный ранее.

Вопрос о сходстве двух товарных знаков может быть предметом исследования при рассмотрении возражения заинтересованного лица против регистрации знака.

Таким образом, у суда кассационной инстанции не было оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции.

При данных условиях оспариваемое постановление суда кассационной инстанции как нарушающее единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права в силу пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отмене.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 303, пунктом 5 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15.06.2009 по делу № А63-2002/2008-С5-8 Арбитражного суда Ставропольского края от 07.07.2008 отменить.

Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2009 по указанному делу оставить без изменения.

Председательствующий

А.А.Иванов