



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 2384/12

Москва

26 июня 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., Бациева В.В., Витрянского В.В., Дедова Д.И., Завьяловой Т.В., Козловой О.А., Моисеевой Е.М., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Виноградные вина» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2011 по делу № А40-146649/10-19-1260, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 13.12.2011 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Виноградные вина» (ответчика) – Литвинов А.В.;

от обществ с ограниченной ответственностью «Интел» (истца) и «ТД «Русьимпорт» (третьего лица) – Орлянский М.В.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М., а также объяснения присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Интел» (далее – общество «Интел») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Виноградные вина» (далее – общество «ТД «Виноградные вина») о запрете ответчику использовать обозначения «CHANTAL» и «Chantal» для индивидуализации товаров, в отношении которых на имя истца зарегистрированы товарные знаки «CHANTAL» и «Chantale Шанталь» (свидетельства № 349691 и № 260489), и взыскании 4 752 035 рублей 20 копеек компенсации за незаконное использование этих товарных знаков (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью «ТД «Русьимпорт».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2011 исковые требования удовлетворены.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2011 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 13.12.2011 названные судебные акты оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора общество «ТД «Виноградные вина» просит их отменить, ссылаясь на неправильное применение норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, и отправить дело на новое рассмотрение.

По мнению заявителя, между товарными знаками истца и обозначениями «Chantal» и «Pierre et Chantal», которые используются ответчиком, отсутствует сходство до степени смешения. Заявитель полагает, что на этикетке товара размещены не товарные знаки истца, а товарный знак «Pierre et Chantal», зарегистрированный по законодательству Республики Польша за компанией ПТ «БАРТЕКС» (свидетельство № 159085), у которой ответчик приобрел спорный товар. Кроме того, надлежащим ответчиком по исковым требованиям должен являться производитель товара, а не импортер.

В отзыве на заявление общество «Интел» 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.

Из материалов дела усматривается, что истец является обладателем исключительных прав на словесные товарные знаки «Chantale Шанталь» и «CHANTAL» (свидетельства № 260489 и № 349691) с приоритетом от 15.01.2002 и от 15.01.2007, зарегистрированные, в частности, в отношении товаров 33-го класса МКТУ – алкогольные напитки (за исключением пива).

Согласно справке Центральной акцизной таможни от 21.03.2011 № 14-10/7212 обществом «ТД «Виноградные вина» на территорию Российской Федерации была ввезена алкогольная продукция – вино,

произведенное в Германии, в том числе в период с 24.03.2008 по 15.03.2010 в количестве 23 247 бутылок, стоимость которых составила 1 188 008 рублей 80 копеек. На этикетках бутылок размещены обозначения «Pierre et Chantal» (товарный знак компании ПТ «БАРТЕКС», зарегистрированный по законодательству Республики Польша), выполненное шрифтом красного цвета, стилизованным под рукописный текст, и «CHANTAL», выполненное крупными буквами черного цвета, имеющее доминирующее положение на этикетке.

Общество «Интел», сославшись на то, что общество «ТД «Виноградные вина» нарушает его исключительные права на товарные знаки, зарегистрированные в Российской Федерации, обратилось в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Суды, исследовав и оценив все представленные доказательства, пришли к обоснованному выводу о том, что обозначение «CHANTAL», используемое ответчиком, занимает доминирующее положение на этикетке товара и тождественно товарному знаку истца «CHANTAL» (свидетельство № 349691). Обозначение «Pierre et Chantal» сходно до степени смешения с товарным знаком «Chantale Шанталь» (свидетельство № 260489) по фонетическому, графическому и семантическому признакам, поскольку, несмотря на их отдельные различия, ассоциируется с ним в целом, в связи с чем имеется угроза смешения обозначений (пункт 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).

Вопрос о сходстве обозначений, используемых ответчиком, с товарными знаками истца является вопросом факта и мог быть решен судом без назначения экспертизы (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами

дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

Оснований для переоценки указанных выводов судов не имеется.

Регистрация упомянутых товарных знаков в установленном законом порядке не признана недействительной и их правовая охрана не прекращена по основаниям, предусмотренным статьями 1512, 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс, Кодекс). Вопрос о квалификации действий общества «Интел» по государственной регистрации названных товарных знаков как злоупотребления правом обществом «ТД «Виноградные вина» не ставился.

Судами также обоснованно отклонен довод ответчика о том, что исключительные права истца не нарушены, поскольку товар с товарным знаком «Pierre et Chantal», зарегистрированным в Республике Польша на имя компании ПТ «БАРТЕКС», ввезен на территорию Российской Федерации с разрешения этого правообладателя.

Общество «ТД «Виноградные вина» не представило доказательств того, что названному товарному знаку компании ПТ «БАРТЕКС» согласно международной процедуре предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации и ему принадлежит право использования этого товарного знака.

Статьей 1479 Гражданского кодекса предусмотрено, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В силу [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 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.

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.

Таким образом, учитывая, что в соответствии с указанными нормами субъектом гражданско-правовой ответственности является не только производитель товара, маркированного обозначением, тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации, но и лицо, осуществившее иное использование товарного знака, в том числе ввоз такого товара на территорию Российской Федерации и введение его в гражданский оборот, суды пришли к обоснованному выводу о наличии оснований для запрета обществу «ТД «Виноградные вина» использовать спорные обозначения и взыскания компенсации.

Однако судам следовало учесть, что исковые требования касались запрета на использование спорных обозначений для индивидуализации товаров, в частности путем размещения товарного знака на этикетке, упаковке товаров, которые вводились в оборот, тогда как из материалов дела усматривается, что такие действия ответчиком не совершались. Требование о запрете ответчику использовать товарный знак путем ввоза

товара со спорным обозначением на территорию Российской Федерации и введения его в оборот истцом не заявлялось.

Истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса заявлено требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак. Разрешая вопрос о размере подлежащей взысканию компенсации, суды исходили из того, что ответчиком было допущено нарушение исключительных прав истца на два товарных знака, поэтому взыскивали компенсацию в сумме 4 752 035 рублей 20 копеек, то есть фактически в размере четырехкратной стоимости контрафактного товара.

Однако при определении размера компенсации судам необходимо было учесть следующее.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

Размер компенсации определяется в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, определяемой в том числе в двукратном размере стоимости контрафактного товара. Согласно пункту 4 статьи 1252 Гражданского кодекса в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

Из материалов дела следует, что защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя,

которые зависимы друг от друга, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента, имеют фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков.

С учетом изложенного маркировка (этикетка) каждой единицы ввезенной в Российскую Федерацию продукции нарушает права истца на принадлежащие ему два зависимых товарных знака одновременно, но количество контрафактного товара при этом не увеличивается вдвое.

Обществом «ТД «Виноградные вина» была ввезена на территорию Российской Федерации и введена в гражданский оборот контрафактная продукция в количестве 23 247 бутылок, стоимость которых составила 1 188 008 рублей 80 копеек, поэтому, исходя из двукратной стоимости ввезенной контрафактной продукции, компенсация могла быть взыскана в сумме 2 376 017 рублей 60 копеек.

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм материального права, поэтому согласно пункту 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении спора суду следует определить размер подлежащей взысканию компенсации.

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

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2011 по делу № А40-146649/10-19-1260, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 13.12.2011 по тому же делу отменить.

Дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Председательствующий

А.А. Иванов