



## ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 674/10

Москва

18 мая 2011 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

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

членов Президиума: Бациева В.В., Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Горячевой Ю.Ю., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Исайчева В.Н., Козловой О.А., Маковской А.А., Першутова А.Г., Поповой Г.Г., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью «Корпорация «Строй Инвест Проект М» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2010 по делу № А40-72552/08-51-639, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2010 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 13.09.2010 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – общества с ограниченной ответственностью «Корпорация «Строй Инвест Проект М» (ответчика) – Ярославцев В.Н.;

от закрытого акционерного общества «Современные системы и сети-21 век» (истца) – Карпенко А.А., Котлярова Е.В., Лысова Ю.А.

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

Закрытое акционерное общество «Современные системы и сети-21 век» (далее – общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Корпорация «Строй Инвест Проект М» (далее – корпорация) о взыскании 10 640 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав общества на товарный знак «FLICKER/ФЛИКЕР» по свидетельству № 285770 в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен данный товарный знак, а также 70 000 рублей расходов на оплату услуг представителя.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено федеральное государственное учреждение «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах» (далее – дирекция).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2009 исковое требование удовлетворено.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2009 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 23.11.2009 указанные судебные акты отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела истец уточнил требования и просил взыскать с корпорации денежную компенсацию в размере 5 000 000 рублей и 70 000 рублей расходов на оплату услуг представителя.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2010 исковое требование удовлетворено.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2010 решение от 31.03.2010 оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 13.09.2010 решение от 31.03.2010 и постановление от 17.06.2010 оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре судебных актов от 31.03.2010, от 17.07.2010 и от 13.09.2010 в порядке надзора общество просит их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении судами норм права.

В отзыве на заявление общество 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 обжалуемые судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, товарный знак в виде словесного обозначения «FLICKER/ФЛИКЕР» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.04.2005 за № 285770 с приоритетом от 12.05.2004 в отношении товаров 9-го, 17-го, 25-го и 26-го классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя общества.

По итогам проведения открытого конкурса на выполнение работ для государственных нужд «Рекламно-информационное сопровождение пропагандистских мероприятий 2007 года» между дирекцией (заказчиком)

и корпорацией (исполнителем) 13.03.2007 заключен государственный контракт № 0713/60-61-62-64-65/011 на изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов.

Контракт сторонами исполнен, работы по разработке и изготовлению световозвращающих приспособлений, упаковки и информационных материалов к ним, а также по подготовке и проведению акции по распространению комплекта приспособлений выполнены и переданы заказчику, о чем составлены акты от 01.07.2007 и от 19.10.2007.

Изготовленное корпорацией приспособление представляет собой сворачивающуюся полосу размером 310 мм x 30 мм, с лицевой стороны покрытую световозвращающим материалом желтого цвета, с плоской пружиной обратного действия на внутренней части приспособления, которое можно надевать в виде браслета на руку как ребенку, так и взрослому человеку.

Словесное обозначение «ФЛИКЕР» использовано изготовителем на упаковке товара, в тексте памятки юного пешехода и в инструкции по использованию и хранению приспособления.

Решением от 29.04.2010 Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в соответствии с абзацами первым и четвертым пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках) признала предоставление правовой охраны товарному знаку «FLICKER/ФЛИКЕР» по свидетельству № 285770 недействительным в части товаров 9-го класса МКТУ, а именно: круги световозвращающие, прикрепляемые к одежде для предупреждения транспортных аварий; панели сигнальные светящиеся или механические; буи светящиеся; знаки светящиеся; знаки дорожные светящиеся или механические.

Удовлетворяя исковое требование, суды трех инстанций исходили из того, что корпорация без разрешения общества использовала на упаковке товара словесное обозначение «ФЛИКЕР», являющееся зарегистрированным товарным знаком общества, что является нарушением его исключительного права на этот товарный знак.

Суды апелляционной и кассационной инстанций не приняли во внимание названное решение Роспатента, указав, что спорные приспособления относятся к виду товаров «светоотражатели оптические», в отношении которых правовая охрана товарному знаку общества сохранена.

Поскольку спорные правоотношения возникли до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» к ним подлежит применению Закон о товарных знаках.

Исходя из статьи 4 Закона о товарных знаках никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 4 статьи 46 Закона о товарных знаках правообладатель вправе требовать от лица, незаконно использующего

товарный знак, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

Однако, удовлетворяя исковое требование, суды не учли следующего.

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 28 Закона о товарных знаках предусмотрено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, в том числе в случае, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных статьей 6 указанного Закона.

В соответствии с абзацами первым и четвертым пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойства.

Элементы, перечисленные в данных абзацах, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения (абзац шестой пункта 1 статьи 6 Закона).

В решении от 29.04.2010 Роспатент указал, что слово «FLICKER» в переводе с английского языка означает «мерцать, сверкать, мигать», а значение слова «мерцать» в Толковом словаре Владимира Даля определено как «слабо сверкать, сиять бледным или дрожащим светом». В силу изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что словесный элемент «FLICKER» является характеризующим товары 9-го класса МКТУ «круги световозвращающие, прикрепляемые к одежде для предупреждения транспортных аварий; панели сигнальные светящиеся или механические; буи светящиеся; знаки светящиеся; знаки дорожные светящиеся или механические», указывая на их свойства, поскольку для целей функционального назначения эти товары обладают свойствами

производить свечение (излучать свет) и визуальным эффектом, связанным со свечением (блестеть, отражать свет).

Признав, что словесный элемент «FLICKER» является в отношении перечисленных товаров неохраноспособным (описательным) элементом, Роспатент счел, что данный элемент, так же как и словесный элемент «ФЛИКЕР», не могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых, поскольку они занимают равнозначное доминирующее положение в товарном знаке.

Названное решение Роспатента не оспорено и не признано недействительным в установленном законом порядке, таким образом, в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 28 Закона о товарных знаках истец не является обладателем подлежащих охране исключительных прав на товарный знак «FLICKER/ФЛИКЕР» в отношении перечисленных товаров с даты приоритета (12.05.2004).

Между тем суд кассационной инстанции полагал, что наличие решения Роспатента от 29.04.2010 не является основанием для отказа обществу в иске, поскольку корпорация выпускала товар в виде светоотражающих браслетов, которые относятся к общему виду товара «светоотражатели оптические», в отношении которого правовая охрана недействительной не признана.

Однако этот вывод суда кассационной инстанции не соответствует решению Роспатента, поскольку независимо от того, что спорное приспособление по форме не является кругом и не названо знаком, оно также служит для предупреждения транспортных аварий и характеризуется свойством товара излучать и отражать свет, поэтому может быть отнесено к товарам, входящим в группы «круги световозвращающие, прикрепляемые к одежде для предупреждения транспортных аварий» или «светящиеся знаки», указанные в свидетельстве на товарный знак № 285770.

Следовательно, истец не вправе был запрещать использование обозначения «ФЛИКЕР» в отношении спорных товаров, а суды сделали неправомерный вывод, что общество обладает исключительными правами на спорный товарный знак в отношении товара, введенного в хозяйственный оборот корпорацией в упаковке со спорным обозначением, и необоснованно удовлетворили иск.

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права и на основании пункта 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

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 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 31.03.2010 по делу № А40-72552/08-51-639, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2010 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 13.09.2010 по тому же делу отменить.

В удовлетворении иска закрытого акционерного общества  
«Современные системы и сети-21 век» отказать.

Председательствующий

А.А. Иванов