79020_763331

ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 310-ЭС15-12683

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Резолютивная часть определения объявлена 13.01.2016

Полный текст определения изготовлен 20.01.2016

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего судьи

Павловой Н.В.,

судей

Зарубиной Е.Н., Попова В.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества «Белгородский хладокомбинат» (далее – хладокомбинат, заявитель) на постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2015 по делу № А08-8801/2013 Арбитражного суда Белгородской области

по иску закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» (далее – общество, истец)

к хладокомбинату о запрете использовать обозначения «Птичка», «Праздничное», «Ноктюрн» для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам № 207551, № 497485, № 486650, № 249801, № 161492, № 234939, и взыскании с хладокомбината в пользу общества 1 645 474, 32 рубля компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 207551, № 497485, № 486650, № 249801, № 161492, № 234939 при реализации товаров по ТТН ПРУН12-01029 от 13.12.2012, госпошлины 8 000 рублей (с учетом уточнений).

При участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Белгородский хладокомбинат» (далее – торговый дом, третье лицо).

В судебном заседании приняли участие представители:

от хладокомбината – Киселев С.Н.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Павловой Н.В., Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

как установлено судами и следует из материалов дела, в отношении товара 30 класса МКТУ (мороженое) в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрировано право общества на товарные знаки, в том числе «Птичка» (свидетельства № 207551, № 497485), «Праздничное» (свидетельство № 4866650), «Праздничная» (свидетельство № 249801), «Праздничный» (свидетельство № 161492), «Ноктюрн» (свидетельство № 234939).

Общество, ссылаясь на нарушение хладокомбинатом исключительных прав на принадлежащие ему товарные знаки, обратилось в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 20.10.2014, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.03.2015, в удовлетворении требований общества отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2015 решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменены в части взыскания компенсации, дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

Хладокомбинат, ссылаясь на существенное нарушение постановлением Суда по интеллектуальным правам норм права, прав и законных интересов заявителя, охраняемых законом публичных интересов, обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о его пересмотре в кассационном порядке.

Согласно части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Павловой Н.В. от 15.12.2015 кассационная жалоба заявителя вместе с делом передана на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Изучив материалы дела, проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе, отзыве на жалобу, Судебная коллегия полагает, что обжалуемый судебный акт подлежит отмене по следующим основаниям.

Исследовав и оценив в совокупности и взаимосвязи представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь общим восприятием сравниваемых обозначений, учитывая всю совокупность элементов, образующих композицию этикетки, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара хладокомбината, суды первой и апелляционной инстанций, оставляя заявленные обществом требования без удовлетворения, пришли к выводу о том, что товарные знаки общества и обозначения хладокомбината не могут быть признаны сходными до степени смешения.

Также судами сделан вывод о том, что требования общества о взыскании с хладокомбината по 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки «Птичка» по свидетельству Российской Федерации № 207551, «Птичка» по свидетельству Российской Федерации № 497485, «Ноктюрн» по свидетельству Российской Федерации № 234939 удовлетворению не подлежат в связи с отсутствием в материалах дела достоверных и достаточных доказательств, свидетельствующих об использовании обществом указанных товарных знаков. В связи с этим суды первой и апелляционной инстанций признали действия общества по предъявлению иска по настоящему делу недобросовестными и отказали ему в защите права.

При этом суды первой и апелляционной инстанций руководствовались статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) и сослались на пункт 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».

В указанном пункте постановления Пленума разъяснено, что 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. Суды отметили, что с учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака, суд вправе признать недобросовестными действия обладателя права на товарный знак, направленные на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, то есть действий по защите нарушенных исключительных прав на товарный знак, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем. При этом суд должен учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Общество обжаловало судебные акты судов первой и апелляционной инстанции в Суд по интеллектуальным правам только в части требования о взыскании компенсации.

Суд по интеллектуальным правам своим постановлением решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части взыскания компенсации отменил, дело направил на новое рассмотрение, отметив, что в силу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, следовательно, именно хладокомбинат должен был доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) общества. Однако суд первой инстанции ограничился указанием на то, что общество не являлось ни производителем, ни лицом, осуществляющим оборот мороженого.

Также кассационный суд отметил, что оценивая сходство сравниваемых обозначений до степени их смешения с точки зрения

их графического и визуального сходства, суды первой и апелляционной инстанций не учли Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, и Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, рекомендации, данные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.04.2012 № 16577/11, согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), а также презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 Гражданского кодекса.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части требования о взыскании компенсации принято с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в решении и постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене.

В обоснование своей жалобы в Верховный Суд Российской Федерации заявитель указывает, что Суд по интеллектуальным правам неверно применил нормы материального права, фактически проигнорировав положения статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом заявитель ссылается на определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 № 310-ЭС15-2555, в котором сформулирована правовая позиция о том, что фактическое неиспользование товарного знака после его регистрации с одновременным судебным преследованием третьих лиц является нарушением статьи 10 Гражданского кодекса и стать 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883.

Также, по мнению заявителя, суд кассационной инстанции неверно применил нормы процессуального права в части статей 65 – 67, 69 Кодекса, поскольку как суд кассационной инстанции не оценил невозможность представления доказательств правомерного использования обществом товарных знаков по причине отсутствия таких доказательств и установления факта неиспользования товарных знаков истцом судебными актами нижестоящих инстанций по настоящему делу и судебными актами по иным делам по искам хладокомбината о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанных товарных знаков, которые были удовлетворены судами. Данные обстоятельства были установлены судом первой инстанции, выводы суда кассационной инстанции фактически направлены на их переоценку.

Признавая судебные акты судов первой и апелляционной инстанций незаконными и направляя дело на новое рассмотрение с целью новой оценки факта неиспользования товарного знака, причин его неиспользования, а также проверки факта злоупотребления правом истцом, суд кассационной инстанции не учел следующее.

Согласно части 3 статьи 286 Кодекса арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Судом первой инстанции установлены как факт отсутствия незаконного использования хладокомбинатом товарных знаков истца ввиду отсутствия их сходства до степени смешения с обозначениями ответчика, так и факт неиспользования товарных знаков истцом, который, кроме того, подтвержден судебными актами по другим делам (СИП-499/2014, СИП-500/2014, СИП 498/2014, СИП -497/2014).

Следовательно, направление дела на новое рассмотрение для нового исследования доказательств в целях проверки вышеуказанных фактов нарушает нормы процессуального права, так как направлено на новую оценку установленных по делу обстоятельств.

Также не подтверждается согласно части 3 статьи 286 Кодекса факт неверного применения судами первой и апелляционной инстанций норм права к установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса товарные знаки и фирменные наименования являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В силу статей 1477, 1481 Гражданского кодекса товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом.

В соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса 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 товарах, при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях к продаже товаров, в сети Интернет.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 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», вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, № 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

Согласно пункту 14.4.2 Приказа Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.03.2003 № 32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 № 4322) при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. При определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетические), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При оценке сходства необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию этикетки, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Таким образом, права владельца товарного знака могут быть нарушены посредством использования либо самого товарного знака, либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Истец указывал, что ответчиком используется обозначение, сходное до степени смешения с его товарным знаком.

При проверке довода истца о наличии в его товарном знаке и обозначении ответчика сходства до степени смешения суд первой инстанции установил, что ответчиком при осуществлении деятельности по производству и реализации мороженого использовались упаковки мороженного, содержащие словесные элементы: «ПРАЗДНИЧНОЕ с карамельной крошкой», «ПТИЧКА МОЛОЧНАЯ», «Ноктюрн». На упаковках также имеется зарегистрированный за хладокомбинатом в качестве товарного знака логотип в виде комбинированного обозначения, графическая часть которого состоит из стилизованного изображения бегущей оранжево-белой коровы с черными солнцезащитными очками на глазах, а словесная часть обозначения представлена в виде надписи «Бодрая Корова» и размещена под изображением коровы в две строки, каждая из которых начинается с заглавной буквы.

Сравнив товарные знаки истца и обозначения ответчика, суд первой инстанции, руководствуясь указанными нормами закона, правовыми позициями Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, пришел к обоснованному выводу о том, что в рассматриваемом случае отсутствует фонетическое, семантическое и графическое сходство товарных знаков истца и обозначений ответчика, в связи с чем не установлена угроза смешения продукции ответчика с товарным знаком истца, и отказал в удовлетворении заявленных требований.

Поскольку критерий наличия сходства сравниваемых обозначений до степени смешения является императивным элементом состава нарушения права владельца товарного знака при его использовании, и в данном случае указанный критерий не был подтвержден, суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении требований истца в полном объеме.

Направление дела на новое рассмотрение судом кассационной инстанции округа при установлении и признании доказанным судом первой инстанции факта отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, не относится к полномочиям суда кассационной инстанции в соответствии со статьями 286, 287 Кодекса, нарушает как указанные процессуальные нормы, так и права ответчика, вынужденного повторно доказывать факты, установленные судами двух инстанций в ординарном процессе.

Кроме того, судом первой инстанции также установлено, что общество с даты регистрации спорных товарных знаков №№ 207551, 497485, 4866650, 249801, 161492, 234939 (мороженое) и до настоящего времени не являлось ни производителем, ни лицом, осуществляющим оборот мороженого.

Между тем товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 Гражданского кодекса), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, если исходя

из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, что установлено судами по настоящему делу, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Проанализировав и оценив представленные сторонами доказательства по правилам статьи 71 Кодекса, а также исходя из непредставления обществом доказательств намерения использовать товарные знаки и доказательств причин неиспользования знаков, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о подтверждении факта неиспользования товарного знака обществом с даты регистрации и до вынесения решения, равно и факта

того, что общество никогда не являлось ни производителем мороженого, ни лицом, осуществляющим его оборот.

С учетом установленных обстоятельств, судебная коллегия полагает, что действия общества свидетельствуют о злоупотреблении правом, в связи с чем арбитражные суды первой и апелляционной инстанций правомерно отказали обществу в судебной защите.

Поскольку факт нарушения хладокомбинатом исключительных прав общества не доказан, суды первой и апелляционной инстанции сделали законный и обоснованный вывод об отсутствии оснований для удовлетворения требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Учитывая изложенное, обжалуемый судебный акт подлежит отмене на основании части 1 статьи 291.11 Кодекса как принятый с существенными нарушениями норм материального и процессуального права, повлиявшими на исход дела, и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и защита охраняемых законом публичных интересов.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьями 167, 291.11-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

определила:

постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2015 по делу № А08-8801/2013 Арбитражного суда Белгородской области отменить в части взыскания компенсации.

Решение Арбитражного суда Белгородской области от 20.10.2014 по делу № А08-8801/2013 и постановление Девятнадцатого арбитражного

апелляционного суда от 02.03.2015 по тому же делу в указанной части оставить в силе.

В остальной части постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2015 по указанному делу оставить без изменения.

Председательствующий судья Н.В. Павлова

Судья Е.Н. Зарубина

Судья В.В. Попов