

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№310-ЭС15-12683

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

15.12.2015

Судья Верховного Суда Российской Федерации Павлова Н.В., изучив с материалами истребованного дела 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 рублей 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 руб. (с учётом уточнений),

к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Белгородский хладокомбинат»,

установил:

Как 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 ответчиком 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 02.03.2014, в удовлетворении заявленных требований отказано.

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 ответчика, суды первой и апелляционной инстанций оставили заявленные обществом требования без удовлетворения.

Суды первой и апелляционной инстанций со ссылкой 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 котором разъяснено, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, 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.

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 хладокомбинатом указанных товарных знаков.

Общество обжаловало указанные судебные акты в Суд по интеллектуальным правам только в части требования о взыскании компенсации.

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

Суд по интеллектуальным правам 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, а также 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 Российской Федерации.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции пришел к выводу, 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, а дело – направлению на новое рассмотрение.

Хладокомбинат, ссылаясь на существенное нарушение оспариваемым судебным актом норм права, прав и законных интересов заявителя, обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о его пересмотре в кассационном порядке.

В кассационной жалобе заявитель указывает, что Суд по интеллектуальным правам фактически проигнорировал пресекательные для правовой защиты основания, предусмотренные статьей 10 Гражданского кодекса. По мнению заявителя, Суд по интеллектуальным правам неверно применил нормы материального права, а также нормы процессуального права в части статей 65 – 67, 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), поскольку как суд кассационной инстанции не оценил невозможность представления доказательств правомерного использования по причине отсутствия таких доказательств и установления факта неиспользования товарных знаков истцом судебными актами по иным делам по искам ответчика о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанных товарных знаков.

В подтверждение своей правовой позиции заявитель также ссылается на определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 №310-ЭС15-2555, указывая, что фактическое неиспользование товарного знака после его регистрации с одновременным судебным преследованием третьих лиц является нарушением статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883.

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 (часть 1 статьи 291.11 Кодекса).

При изучении доводов жалобы заявителя по материалам истребованного дела основания для ее передачи с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации установлены.

Приведенные доводы жалобы заявителя о существенном нарушении судами норм права, которые повлияли на исход настоящего дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской деятельности, заслуживают внимания, поскольку имеются основания полагать, что при вынесении оспариваемого судебного акта нарушен баланс прав сторон, а также нормы гражданского законодательства о защите исключительных прав на товарные знаки.

Руководствуясь статьей 184, пунктом 2 части 7 статьи 291.6, статьей 291.9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья

определил:

жалобу открытого акционерного общества «Белгородский хладокомбинат» на постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2014 по делу № А08-8801/2013 Арбитражного суда Белгородской области передать с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Н.В. Павлова

