

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г.Москва

23 октября 2018 года

Дело № 310-ЭС18-4459

Резолютивная часть определения объявлена 16.10.2018

Полный текст определения изготовлен 23.10.2018

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Хатыповой Р.А., судей Маненкова А.Н., Попова В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Спецтехника» (далее – общество «Меркатор-Сервис Спецтехника») на решение Арбитражного суда Смоленской области от 02.06.2017, постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2017 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2018 по делу № А62-6003/2016,

при участии в судебном заседании представителей общества «Меркатор-Сервис Спецтехника» – Анохина И.А., общества с ограниченной ответственностью «Меркатор Холдинг» (далее - общество «Меркатор Холдинг») – Акимовой Е.А., Вербицкой Л.В., Ермаковой Е.А., Лысенко Т.Е., Хохоева А.П.,

У С Т А Н О В И Л А:

общество «Меркатор Холдинг» обратилось в Арбитражный суд Смоленской области с исковым заявлением к обществу «Меркатор-Сервис

Спецтехника» о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 221822.

Суд первой инстанции решением от 02.06.2017, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 05.09.2017 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2018, иск удовлетворил, запретив обществу «Меркатор-Сервис Спецтехника» использовать обозначение в виде стилизованного равносостороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими правую половину треугольника, и расположенным справа словесным элементом «меркатор-сервис спецтехника» (далее – обозначение), сходное до степени смешения с товарным знаком № 221822, в отношении однородных товаров и услуг 12 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (транспортные средства) (далее – МКТУ), однородных товаров и услуг 35 класса МКТУ (сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара), однородных товаров и услуг 39 класса МКТУ (перевозки), и распределил судебные расходы.

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, заявитель, ссылаясь на неправильное применение судами норм права, просит отменить названные судебные акты и направить дело на новое рассмотрение.

В отзыве на жалобу общество «Меркатор Холдинг» просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения.

В судебном заседании представитель общества «Меркатор-Сервис Спецтехника» поддержал доводы кассационной жалобы, а представители общества «Меркатор Холдинг» возражали против доводов жалобы.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А., проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобе и в отзыве на нее, а также приведенных в выступлениях участвующих в деле лиц, Судебная коллегия пришла к выводу о том, что судебные акты подлежат частичной отмене по следующим основаниям.

В силу части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) 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.

Как следует из судебных актов и усматривается из материалов дела, общество «Меркатор Холдинг» является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству Российской Федерации № 221822 (далее – товарный знак № 221822), зарегистрированного 19.09.2002 с приоритетом от 22.12.2000, в отношении товаров «транспортные средства, автоприцепы, автофургоны, двигатели для наземных транспортных средств, кузова транспортных средств, шасси транспортных средств» 12 класса МКТУ; услуг «сбыт товара через посредников, аукционная продажа, демонстрация товаров, консультативные службы по организации дел, агентства по импорту-экспорту, агентства по коммерческой информации» 35 класса МКТУ; услуг «перевозки, прокат транспортных средств, аренда крытых стоянок для транспортных средств, аренда складов» 39 класса МКТУ.

Обществу «Меркатор-Сервис Спецтехника» принадлежат исключительные права на товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству Российской Федерации № 342537, а также товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству Российской Федерации № 342538, зарегистрированные 30.01.2008 с датой приоритета от 24.10.2005, в отношении услуг 37 и 39 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельств.

Ссылаясь на то, что ответчик без согласия правообладателя использует в своей деятельности обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 221822, исключительное право на который принадлежит истцу, в отношении однородных товаров «транспортные средства» 12 класса МКТУ, услуг «сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара» 35 класса МКТУ, услуг «перевозки» 39 класса МКТУ за пределами зарегистрированных классов МКТУ для товарных знаков ответчика, общество «Меркатор Холдинг» обратилось в суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, приняв во внимание экспертное заключение, суды пришли к выводу о том, что используемое ответчиком обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком № 221822, в связи с чем имеется вероятность их смешения и введения конечного потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг (раздел 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197).

Удовлетворяя заявленные требования, суды руководствовались статьями 1225, 1477, 1479, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), признав доказанным факт использования ответчиком данного обозначения в отношении однородных товаров и услуг 12 класса МКТУ

«транспортные средства», 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара», 39 класса МКТУ «перевозки», что является нарушением исключительных прав истца на товарный знак № 221822.

Судебная коллегия полагает верными выводы судов о наличии сходства товарного знака № 221822 и использованного ответчиком комбинированного обозначения в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими правую половину треугольника и расположенным справа словесным элементом «меркатор-сервис спецтехника», которое визуальное отлично от товарных знаков ответчика.

Кроме того, суды установили наличие доказательств использования обществом «Меркатор-Сервис Спецтехника» данного обозначения в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства» при сборочном производстве, модернизации, предложении к продаже на сайте www.merkatorservis.ru и поставке специальной техники, признав данную технику однородной транспортным средствам с учетом их назначения, области применения, условий реализации и длительности использования, что соответствует положениям статьи 2 Ниццкого соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957 (с изменениями от 28.09.1979), согласно которой принятая классификация товаров и услуг не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания, не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Вместе с тем Судебная коллегия считает, что выводы судов о доказанности использования ответчиком обозначения в отношении однородных услуг 35 и 39 классов МКТУ сделаны без учета содержания положений статей 1477, 1481, 1484 ГК РФ, Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 198 (далее – Методические рекомендации № 198), и всех обстоятельств, имеющих существенное значение.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу статей 1477 и 1481 ГК РФ право на товарный знак (знак обслуживания), то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, выполняемых ими работ или оказываемых услуг, ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

Согласно критериям, содержащимся в Методических рекомендациях № 198 (пункты 3.4, 3.5), при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Как следует из смысла пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, элементами нарушения исключительного права являются не санкционированное правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения, идентичность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя, вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.

Таким образом, идентичность и однородность товаров (услуг) и сходство обозначений выступают одними из возможных условий смешения, введения потребителей в заблуждение. При их наличии последнее должно презюмироваться.

Объекты, содержащиеся в разных классах МКТУ, могут считаться однородными. Эта однородность может существовать между товаром и услугой, то есть между товаром, являющимся в настоящем случае спецтехникой, и услугой, заключающейся в использовании этой техники.

Исследовав представленные доказательства, сославшись на пункты 3.1, 3.5, 3.6 Методических рекомендаций № 198, суды пришли к выводам о доказанности использования ответчиком обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара», 39 класса МКТУ «перевозки» и исходили из того, что услуга «сбыт товара через посредников» 35 класса МКТУ и осуществляемая ответчиком деятельность по оказанию услуг по продаже спецтехники однородны, имеют сходные потребительские свойства, один род и вид, одно

функциональное назначение, один круг потребителей; специальная техника является транспортным средством, поскольку служит для перевозки оборудования, установленного на ней, признав однородность с услугой «перевозки» 39 класса МКТУ.

При этом судебные акты не содержат обоснования выводов и ссылок на соответствующие доказательства в части запрета ответчику использования обозначения в отношении однородных товаров и услуг 35 класса МКТУ «аукционная продажа и демонстрация товара», для которых зарегистрирован товарный знак № 221822.

Судебная коллегия считает, что при разрешении спора судами не учтено следующее.

По смыслу МКТУ под услугами понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам.

Из материалов дела следует, что ответчик предлагает к продаже и поставляет собственную (модернизированную) специальную технику, которую суды признали разновидностью автотранспортного средства и однородной «транспортным средствам» 12 класса МКТУ.

В то же время доказательств осуществления ответчиком однородной деятельности в отношении спецтехники, охватываемой услугой 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников», которая, исходя из положений ГК РФ, предполагает посредничество, в том числе в сфере сбыта товаров, совершение определенных действий в интересах третьих лиц по продаже и продвижению их товаров, в материалах дела не содержится.

При названных обстоятельствах, с учетом того, что товарный знак № 221822 зарегистрирован истцом в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников» (с предоставлением правовой охраны без указания на конкретные товары), используемое же ответчиком обозначение идентифицирует предложения о поставке и поставку конкретного товара – производимой и модернизируемой им специальной техники, вывод судов о нарушении прав истца является необоснованным.

Кроме того, признав доказанным осуществление ответчиком деятельности, однородной услуге «перевозки» 39 класса МКТУ, суды не учли, что исходя из МКТУ, данный класс включает, в основном, услуги, относящиеся к перевозке людей или товаров из одного места в другое (железнодорожным, автомобильным, водным, воздушным транспортом или по трубопроводу), и услуги, связанные с такой перевозкой. Суды заключили, что специальная техника является транспортным средством, служащим для перевозки установленного на ней оборудования, не обосновав данный вывод, а также не

привели доказательств осуществления ответчиком деятельности, охватываемой 39 классом МКТУ, или сходной деятельности с использованием специальной техники.

Таким образом, отсутствие доказательств использования ответчиком обозначения в отношении товаров и услуг, однородных услугам 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара», 39 класса МКТУ «перевозки», в силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ объективно препятствует возможности смешения обозначений и отнесения потребителями товаров (услуг) к одному и тому же источнику происхождения.

Судебная коллегия приходит к выводу о том, что признание судами деятельности ответчика по предложению к продаже и продаже специальной техники однородной также услугам 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара», 39 класса МКТУ «перевозки» в отсутствие соответствующих доказательств и обоснования создает неопределенность при установлении объема правовой охраны товарного знака (знака обслуживания) против его использования в отношении идентичных и однородных товаров и услуг (сходных, то есть выполняющих ту же функцию), и противоречит положениям статей 1477, 1481 и 1484 ГК РФ, критериям, определенным нормативными актами и выработанным судебной практикой, а также подходам, закрепленным в пунктах 3.4 и 3.5 Методических рекомендаций № 198.

Принимая во внимание изложенное, Судебная коллегия приходит к выводу о том, что суды, удовлетворив требования общества «Меркатор Холдинг» в части запрета обществу «Меркатор-Сервис Спецтехника» использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 221822, в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара», услуг 39 класса МКТУ «перевозки», допустили существенное нарушение норм материального права, поэтому на основании части 1 статьи 291.11 АПК РФ обжалуемые судебные акты в указанной части подлежат отмене.

Поскольку все фактические обстоятельства по делу установлены судами, принятие незаконных судебных актов в отмененной части вызвано неверным толкованием норм права, судебная коллегия полагает возможным принять в этой части новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований общества «Меркатор Холдинг».

Судебные акты в остальной части подлежат оставлению без изменения.

Руководствуясь статьями 176, 291.11 - 291.15 АПК РФ, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

О П Р Е Д Е Л И Л А:

решение Арбитражного суда Смоленской области от 02.06.2017, постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2017 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2018 по делу № А62-6003/2016 отменить в части запрета обществу с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Спецтехника» использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 221822, в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара», услуг 39 класса МКТУ «перевозки», в удовлетворении иска в этой части отказать.

В остальной части названные судебные акты оставить без изменения.

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.

Председательствующий судья

Хатыпова Р.А.

Судья

Маненков А.Н.

Судья

Попов В.В.