

-

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 308-ЭС24-17130

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Дело № А01-4210/2022

Резолютивная часть определения объявлена 28 января 2025 г.
Полный текст определения изготовлен 11 февраля 2025 г.

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

председательствующего судьи Попова В.В.,

судей Борисовой Е.Е., Хатыповой Р.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кунаковым В.В.,
с использованием системы веб-конференции (в режиме онлайн),

при участии в заседании представителя общества с ограниченной ответственностью «Майкопское пиво» (далее – общество) Анина С.Е. (доверенность от 01 октября 2024 г.) и директора общества с ограниченной ответственностью «МПК» Пивоваренный завод Майкопский (далее – завод) Горносталева Ю.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества на решение Арбитражного суда Республики Адыгея от 27 октября 2023 г., постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 января 2024 г. и постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 июня 2024 г. по делу № А01-4210/2022.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Попова В.В., выслушав объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

Завод обратился в Арбитражный суд Республики Адыгея с иском к обществу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 677614 в размере 3 146 436 рублей (с учетом уточнения).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Аннина Марина Довлетбиевна (далее – предприниматель).

Решением суда первой инстанции от 27 октября 2023 г., оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 января 2024 г. и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14 июня 2024 г., исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, ссылаясь на наличие оснований для их отмены в порядке статьи 291¹ АПК РФ.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 09 декабря 2024 г. кассационная жалоба вместе с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В судебном заседании общество поддержало доводы кассационной жалобы, просило принятые по делу судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Завод с доводами кассационной жалобы не согласился по мотивам, изложенным в письменном отзыве, просил оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные акты - без изменения.

Предприниматель в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, что в силу статьи 291¹⁰ АПК РФ не препятствует рассмотрению кассационной жалобы.

В соответствии с частью 1 статьи 291¹¹ 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.

Изучив материалы дела, проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе, отзыве, выслушав объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу о наличии предусмотренных частью 1 статьи 291¹¹ АПК РФ оснований для отмены принятых судебных актов.

Как следует из материалов дела и установлено судом, завод является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 677614, зарегистрированного, в том числе для товаров «пиво» 32 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, а также обладателем исключительного права на наименование места происхождения товара «Пиво Майкопское» (далее – НМПТ) в отношении товара «пиво светлое» по свидетельству Российской Федерации № 248/1. Из свидетельства на товарный знак следует, что содержащиеся в нем слова и цифры являются неохраняемыми элементами товарного знака.

Заводу стало известно, что общество предлагает к продаже и реализует товар (пиво) с использованием словесного обозначения «Майкопское», сходного с его товарным знаком и НМПТ, в связи с чем обратился в арбитражный суд с иском о защите исключительных прав.

Судебным актом по делу № А01-118/2021 пиво, произведенное обществом, содержащее на этикетках и упаковках наименование «Майкопское», признано контрафактным, установлено сходство до степени смешения комбинированного обозначения, используемого обществом, со спорным товарным знаком завода и тождество с НМПТ. Суд обязал общество прекратить использование обозначения «Майкопское», тождественного НМПТ и сходного с его товарным знаком в отношении товаров категории «пиво». С ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительных прав, заявленная на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Основанием для обращения завода с настоящим иском в арбитражный суд послужило повторное обнаружение продажи обществом продукции с тем же обозначением, сходным с его товарным знаком, оставление обществом без удовлетворения претензии завода с требованием прекратить реализацию контрафактной продукции и выплатить компенсацию.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, принимая во внимание обстоятельства, установленные в рамках дела № А01-118/2021, признав доказанным факт нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак путем повторной реализации контрафактной продукции, на этикетках которой используется обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, установив возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности реализуемого товара одному производителю, руководствуясь частью 2 статьи 69 АПК РФ, положениями статей 1229, 1252, 1271, 1484, 1487, 1515 ГК РФ, суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск, взыскав компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, произведенных и выпущенных в оборот в период с 16 ноября 2021 г. по 25 января 2023 г., основываясь на сведениях, представленных Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу.

При этом суды не нашли оснований для удовлетворения ходатайства общества о необходимости снижения размера компенсации до минимального размера.

Суд по интеллектуальным правам согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций, в том числе о том, что наличие у общества исключительного права на НМПТ «Пиво Майкопское» не свидетельствует о законности использования им комбинированного обозначения (помимо словесных элементов «Пиво Майкопское» присутствуют также графические элементы), сходного со спорным товарным знаком завода.

Между тем суды трех инстанций не учли следующее.

В соответствии с положениями статьи 1516 ГК РФ наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, включающее такое наименование или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На территории данного географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара.

Согласно пункту 3 статьи 1516 ГК РФ к наименованиям мест происхождения товаров применяются правила о географических указаниях, если иное не установлено данным Кодексом.

Правообладателю принадлежит право использования географического указания в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1519 ГК РФ).

Пунктом 4 статьи 1229 ГК РФ закреплено особое правило о возможности принадлежности в случаях, предусмотренных в числе прочего пунктом 2 статьи 1518 ГК РФ, самостоятельных исключительных прав на один и тот же результат интеллектуальной деятельности или на одно и то же средство индивидуализации одновременно разным лицам.

Это правило в отношении НМПТ является исключением из общего положения о том, что на один результат интеллектуальной деятельности или на одно средство индивидуализации может быть установлено лишь одно исключительное право, которое может принадлежать одному лицу, либо нескольким лицам, но только совместно (пункт 2 статьи 1229 ГК РФ), и вызвано существом права на НМПТ.

Так, в силу статей 1516, 1518, 1522 ГК РФ исключительное право на НМПТ может быть в установленном ГК РФ порядке предоставлено любому лицу, которое осуществляет на территории определенного географического объекта все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование его особых свойств. При получении исключительного права на НМПТ не важна воля иных лиц, имеющих исключительное право на него; в

дальнейшем лица, обладающие правами на НМПТ, осуществляют его использование раздельно по своей воле.

При этом действие исключительного права на НМПТ прекращается, в частности, если правообладатель производит товар, не соответствующий необходимым характеристикам, или утрачивает возможность осуществлять деятельность по производству такого товара, систематически нарушает способ производства товара, условия его хранения и транспортировки (пункт 2 статьи 1536 ГК РФ). Утрата исключительного права одного лица не влияет на действие исключительного права другого лица на одно и то же НМПТ.

Согласно пункту 1 статьи 1531 ГК РФ исключительное право на географическое указание или наименование места происхождения товара действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на географическое указание или заявки на наименование места происхождения товара в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ 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.

Нарушение исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) является основанием для взыскания правообладателем компенсации (пункт 3 статьи 1252, пункт 4 статьи 1515 ГК РФ).

При установлении факта нарушения исключительного права на товарный знак по смыслу положения пункта 3 статьи 1484 ГК РФ оценке подлежит степень сходства обозначений.

Исходя из подхода, изложенного в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02 февраля 2017 г. № 309-ЭС16-15153, суд кассационной инстанции проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судами методологии установления однородности, сходства и вероятности смешения обозначений.

Методология сравнения обозначений определена Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом

Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее – Правила № 482).

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 тех же Правил предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Как отмечено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г., при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохранные элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

Делая вывод о сходстве до степени смешения товарного знака истца с используемым на этикетке ответчика обозначением, суды сослались на установленный факт такого сходства судебным актом по делу № А01-118/2021.

В рамках этого дела суд оценил различия сравниваемых обозначений, а также определенную степень их сходства, при этом установил, что очевидно решающее значение для первого впечатления о сходстве имеет словесное обозначение «Майкопское».

Согласно части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Между тем, применив положения части 2 статьи 69 АПК РФ, суды не учли, что на момент рассмотрения настоящего дела № А01-4210/2022 установленные судами обстоятельства по другому делу № А01-118/2021

изменились, поскольку по заявке общества от 12 апреля 2021 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности 08 декабря 2022 г. зарегистрировано исключительное право на НТП «Пиво Майкопское», обществу выдано свидетельство № 248/3.

Таким образом, у общества в силу пункта 1 статьи 1531 ГК РФ с 12 апреля 2021 г., то есть за пределами рассмотренного в рамках дела № А01-118/202 периода, имелось право на выпуск и реализацию продукции с нанесением на этикетки НМПП «Пиво Майкопское».

Поскольку данное обозначение стало охраноспособным, судам с учетом названных положений закона необходимо было дать оценку правомерности реализации обществом продукции с использованием этого обозначения (этикетки), исследовать сходство до степени смешения товарного знака истца и этикетки общества с применением методологических подходов, а также принять во внимание, что используемые в товарном знаке завода слова «Пиво Майкопское» относятся к неохраняемым элементам товарного знака.

Таким образом, выводы судебных инстанций, положенные в основу принятых по делу судебных актов, не соответствуют вышеприведенным положениям законодательства и являются преждевременными.

Поскольку допущенные судами нарушения являются существенными и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя, обжалуемые судебные акты подлежат отмене на основании части 1 статьи 291¹¹ АПК РФ, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, проверить и дать оценку всем доводам и возражениям участвующих в деле лиц, и на основании установленных обстоятельств, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законное и обоснованное решение.

Руководствуясь статьями 167, 176, 291¹¹ - 291¹⁵ АПК РФ, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

определила:

решение Арбитражного суда Республики Адыгея от 27 октября 2023 г., постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 января 2024 г. и постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 июня 2024 г. по делу № А01-4210/2022 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Адыгея.

Председательствующий судья

В.В. Попов

Судьи

Е.Е. Борисова

Р.А. Хатыпова

