

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 310-ЭС15-2555

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

23.07.2015

Резолютивная часть определения объявлена 16.07.2015

Полный текст определения изготовлен 23.07.2015

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

председательствующего судьи

Павловой Н.В.

судей Грачевой И.Л., Поповой Г.Г.

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества «Белгородский хладокомбинат» (далее – хладокомбинат) на постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2014 по делу № А08-8802/2013 Арбитражного суда Белгородской области по иску общества с ограниченной ответственностью «Новые Технологии» (далее – общество) к хладокомбинату о запрете использовать обозначение «Афродита» для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству

Российской Федерации № 386368, и взыскании компенсации в размере 2 489 693 рублей 76 копеек за нарушение исключительных прав истца на названный товарный знак при реализации товаров.

В судебном заседании приняли участие представители:

от хладокомбината – Киселев С.Н., Мельников А.В., Рябцева О.Л.;

от общества – Дегтярев С.П., Зайцев Е.С., Муравьев С.С., Филиппов Д.В.

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

установила:

как следует из материалов дела, общество являясь правообладателем товарного знака «Афродита», что подтверждается свидетельством № 386368, зарегистрированным 30.04.1998 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товаров и услуг 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), в том числе, мороженое, с приоритетом от 17.12.1996. Срок действия регистрации установлен до 17.12.2016.

Хладокомбинат производит и реализует мороженое, маркированное обозначением «Афродита», о чем свидетельствуют представленные в материалы дела товарные накладные, каталоги продукции, и что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Полагая незаконными действия по использованию обозначения «Афродита» для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 386368, общество обратилось в суд с заявлением по настоящему делу о запрете хладокомбинату использовать обозначение «Афродита» и взыскании компенсации.

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 06.05.2014, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2014, 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 пришли к выводу об отсутствии угрозы смешения обозначения ответчика с товарным знаком истца, в связи с чем заявленные обществом требования оставили без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции 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, дополнительно отметил, 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. Поскольку истец не представил письменные пояснения относительно обстоятельств регистрации спорного товарного знака и причин его неиспользования правообладателем с даты регистрации (30.04.1998), то есть на протяжении более 15 лет, не выполнив определение суда апелляционной инстанции от 01.07.2014, которым ему было предложено их представить,

а также с учетом того, что общество никогда не производило и не вводило в гражданский оборот мороженое, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о злоупотреблении истцом своим правом, признав такое нарушение самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований о защите исключительных прав на спорный товарный знак.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2014 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 само по себе неиспользование товарного знака не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, поскольку не запрещено законом, при этом последствия неиспользования товарного знака предусмотрены в статье 1486 Гражданского кодекса. Предъявление иска о защите исключительных прав также не свидетельствует о злоупотреблении правом. Таким образом, в целях установления факта злоупотребления истцом своим правом, суду следовало выяснить цель регистрации товарного знака, наличие реального намерения его использовать, а также причины неиспользования.

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

В кассационной жалобе хладокомбинат указывает, что Суд по интеллектуальным правам фактически проигнорировал пресекательные для правовой защиты основания, предусмотренные статьей 10 Гражданского кодекса. Заявитель полагает, что основания, предусмотренные статьей 10 Гражданского кодекса, превалируют над указаниями статьи 1515 Гражданского кодекса, то есть при наличии злоупотребления правом не выплачивается компенсация. Хладокомбинат также указывает, что Суд по интеллектуальным правам неверно применил указанные 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 этого факта иным судебным актом. В свою очередь факт злоупотребления правом без наличия доказательств введения товара в оборот, но при наличии данных о его регистрации в целях дальнейшего получения судебных компенсаций является очевидным.

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).

Изучив материалы дела, заслушав представителей участвующих в деле лиц, проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе и отзывах на нее, Судебная коллегия полагает, что обжалуемый судебный акт подлежит отмене по следующим основаниям.

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.

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. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса).

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя за исключением случаев, предусмотренных данным 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.

Согласно статье 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 тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов:

При этом словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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 использовалась упаковка с комбинированным изображением, содержащим словесные элементы: «Афродита мороженое двухслойное ванильное и с ароматом банана с банановым джемом», а также изобразительные элементы в виде женского образа богини красоты, любви и плодородия Афродиты.

На упаковке 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 товарный знак истца и обозначение 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 выпускаемой ответчиком продукции, 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. 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 нормы процессуального закона, 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 спорного товарного знака № 386368 (мороженое) от 30.04.1998 и до времени рассмотрения настоящего спора 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, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

При рассмотрении настоящего дела определением суда апелляционной инстанции от 01.07.2014 было предложено обществу представить письменные

пояснения относительно целей регистрации спорного товарного знака и причин его неиспользования с даты регистрации 30.04.1998, т.е. на протяжении более 15 лет.

Однако истец определение суда не исполнил, никаких пояснений по данным вопросам суду не представил.

Проанализировав и оценив представленные сторонами доказательства по правилам статьи 71 Кодекса, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о подтверждении установленного судом первой инстанции факта неиспользования товарного знака обществом с даты регистрации и до вынесения решения, а также факта того, что общество никогда не являлось ни производителем мороженого, ни лицом, осуществляющим его оборот.

Более того, определением Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2014 по делу № СИП-496/2013 по заявлению хладокомбината к обществу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением «Афродита» по свидетельству Российской Федерации № 386368 вследствие его неиспользования производство по делу прекращено в связи с утверждением мирового соглашения между хладокомбинатом и обществом, согласно условиям которого общество признает факт неиспользования товарного знака «Афродита» по свидетельству Российской Федерации № 386368 в части товаров 30 класса МКТУ, а именно: мороженое, пищевой лед, связующие вещества для мороженого, смеси сухие для мороженого, мороженое фруктовое, и обязуется осуществить прекращение правовой охраны указанного товарного знака в отношении указанных товаров в уполномоченном регистрирующем органе в срок до 01.11.2014, а хладокомбинат, в свою очередь, отказывается от остальной части заявленных по делу требований.

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

Учитывая изложенное, постановление Суда по интеллектуальным правам подлежит отмене на основании части 1 статьи 291.11 Кодекса как принятое 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.

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.1 – 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации,

определила:

постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2014 по делу № А08-8802/2013 Арбитражного суда Белгородской области отменить.

Решение Арбитражного суда Белгородской области от 06.05.2014 по делу № А08-8802/2013 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2014 по тому же делу оставить в силе.

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

Н.В. Павлова

Судья

И.Л. Грачева

Судья

Г.Г. Попова

