

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 301-ЭС14-1129

г. Москва
12 декабря 2014 года

Дело № А82-12905/2013

резолютивная часть определения объявлена 11 декабря 2014 года
полный текст определения изготовлен 12 декабря 2014 года

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

председательствующего Попова В.В.

судей Борисовой Е.Е., Павловой Н.В.

рассмотрела в судебном заседании дело № А82-12905/2013 Арбитражного суда Ярославской области по иску индивидуального предпринимателя Будилова Д.А. (г.Ярославль, далее – Будилов Д.А.) к индивидуальному предпринимателю Опехтину Ю.Л. (г.Ярославль, далее – Опехтин Ю.Л.) о прекращении неправомерного использования товарного знака, по жалобе Опехтина Ю.Л. на постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 июня 2014 года по делу № А82-12905/2013,

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Попова В.В., выслушав объяснения Будилова Д.А., его представителя – Мелитоняна А.И., возражавших против доводов жалобы, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации,

установила:

Будиллов Д.А. обратился в арбитражный суд с иском к Опехтину Ю.Л. о прекращении неправомерного использования принадлежащего истцу товарного знака № 487945, содержащего словесное обозначение «Ритуал Сервис», в обозначении похоронного дома «Ритуал Сервис», с удалением спорного словесного элемента с материалов, которыми сопровождается выполнение работ и оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок, автотранспортных средств.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 21 января 2014 года исковые требования удовлетворены.

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2014 года решение суда первой инстанции от 21 января 2014 года отменено, в иске отказано.

Суд по интеллектуальным правам постановлением от 25 июня 2014 года названные судебные акты отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав, что фактические обстоятельства, имеющие значение для данного дела, установлены судами без их полного и всестороннего исследования и правовой оценки.

В заявлении Опехтин Ю.Л. просит отменить постановление Суда по интеллектуальным правам по мотивам его незаконности и необоснованности и оставить в силе постановление суда апелляционной инстанции.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения дела в кассационном порядке. В судебное заседание не явились представители Опехтина Ю.Л.

От Опехтина Ю.Л. в Верховный Суд Российской Федерации 03 декабря 2014 года поступило обращение о рассмотрении дела в его отсутствие. В соответствии с частью 2 статьи 291.10 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка надлежащим образом извещенных лиц не препятствует рассмотрению кассационных жалоб, представления.

Проверив материалы дела и доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации приходит к следующим выводам.

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства 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 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что судами при рассмотрении настоящего спора были допущены существенные нарушения норм материального права.

Судами установлено, что Будиллов Д.А. является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак по свидетельству

№ 487945, содержащий словесное обозначение «ЯрРитуал Сервис», в отношении товаров и услуг 06, 19, 20, 26, 39 и 43 классов МКТУ с приоритетом от 11 марта 2012 года. Из свидетельства усматривается, что словесные элементы «Ритуал» и «Сервис» являются неохраняемыми элементами товарного знака.

Предприниматели Будилов Д.А. и Опехтин Ю.Л. осуществляют один и тот же вид деятельности по одному и тому же адресу, для индивидуализации которой Опехтин Ю.Л. на материалах, которыми сопровождается выполнение работ и оказание услуг, в том числе на документации, рекламе, вывесках, автотранспортных средствах, использует словесное обозначение «Ритуал Сервис».

Ссылаясь на незаконное использование Опехтиным Ю.Л. в своей хозяйственной действительности обозначения, содержащего словесное обозначение «Ритуал Сервис», что нарушает его исключительные права на товарный знак № 487945, Будилов Д.А. обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции руководствовался пунктом 1 статьи 1477, статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), и исходил из того, что предприниматели оказывают однородные услуги, а обозначение «Ритуал Сервис», используемое Опехтиным Ю.Л., сходно до степени смешения с товарным знаком Будилова Д.А., что свидетельствует о нарушении его исключительного права.

Отменяя решение, и отказывая в иске, суд апелляционной инстанции признал недоказанным нарушение исключительных прав Будилова Д.А., поскольку используемые Опехтиным Ю.Л. слова «ритуал» и «сервис», являются неохраняемыми элементами товарного знака по свидетельству № 487945, поэтому Опехтин Ю.Л. вправе использовать указанные слова в своей предпринимательской деятельности.

Отменяя названные судебные акты, и направляя дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость оценки и исследования сходства до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых сторонами в отношении однородного вида деятельности на одной территории, с точки зрения их графического и визуального сходства, а также наличия доминирующего элемента.

Между тем Суд по интеллектуальным правам не учел следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданский кодекс).

В силу статьи 1484 Гражданского кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса любым не противоречащим закону

способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

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.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 1482 Гражданского кодекса в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Из свидетельства на товарный знак № 487945 следует, что содержащиеся в нем слова «Ритуал» и «Сервис» являются неохраняемыми элементами товарного знака.

Согласно статье 1483 Гражданского кодекса неохраняемый словесный элемент может присутствовать в комбинированном товарном знаке, не занимая в нем доминирующее положение, что означает, что он не влияет на общее восприятие товарного знака и не подлежит правовой охране, поскольку является общераспространенным понятием.

Настоящие иски требования заявлены в связи с неправомерным, по мнению правообладателя, использованием ответчиком при оказании услуг словесного обозначения «Ритуал Сервис».

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если этим судом нарушены нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса основанием для отмены решения, постановления, или если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам. При направлении дела на новое рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения дела коллегиальным составом судей и (или) в ином судебном составе.

Направляя дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость оценки и исследования сходства до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых сторонами в отношении однородного вида деятельности.

Однако, учитывая, что словесные элементы «Ритуал» и «Сервис» в комбинированном товарном знаке не обладают признаками охраноспособности, их использование другими лицами, в том числе в предпринимательской

деятельности в силу закона в любом случае не может признаваться нарушением исключительных прав.

Суды установили, что словесные элементы «Ритуал» и «Сервис» используются отдельно от других изобразительных элементов товарного знака и являются общепринятыми понятиями.

При данных обстоятельствах указания Суда по интеллектуальным правам на необходимость исследования сходства до степени смешения двух словесных обозначений не основаны на нормах права, поскольку неохраняемые элементы товарного знака не могут являться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени смешения товарного знака и обуславливать угрозу их смешения потребителями.

Фактические обстоятельства дела установлены судами в полном объеме и не требуют дополнительного исследования и правовой оценки.

Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к правомерному выводу о необоснованности заявленных требований, а постановление суда кассационной инстанции подлежит отмене как принятое с существенными нарушениями норм материального и процессуального права.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167, 176, 291.11 – 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

определила:

постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 июня 2014 года по делу № А82-12905/2013 Арбитражного суда Ярославской области отменить.

Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2014 года 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

Попов В.В.

Судьи

Борисова Е.Е.

Павлова Н.В.