



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 985/10

Москва

25 мая 2010 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего – Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.;

членов Президиума: Амосова С.М., Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Исайчева В.Н., Козловой О.А., Моисеевой Е.М., Нешатаевой Т.Н., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью «Финвест» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 07.05.2009 по делу № А40-56945/08-5-500, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 11.12.2009 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – общества с ограниченной ответственностью «Финвест» (истца) – Лабзин М.В., Чваненко Д.А.;

от общества с ограниченной ответственностью «Русский проект-технология» (ответчика) – Карнов А.Н.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М., а также объяснения присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Финвест» (далее – общество «Финвест», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Русский проект-технология» (далее – общество «Русский проект-технология», ответчик) об обязанности прекратить использование комбинированного товарного знака, содержащего словесное обозначение «Русский проект» (далее – спорное обозначение), зарегистрированного по свидетельству № 157819 на имя истца, удалении этого обозначения с материалов, сопровождающих оказание услуг 35-го, 37-го, 39-го, 42-го классов МКТУ, а также с Интернет-сайта www.rp1990.ru, обязанности опубликовать решение суда, взыскании компенсации в размере 2 000 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены гражданин Литвинский Э.М., общества с ограниченной ответственностью «ГРИНВИЧ» и «Инторгтехника».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.05.2009 исковые требования удовлетворены частично: ответчику запрещено использовать спорное обозначение в сфере проектирования, установки, ремонта, продаж, проката оборудования и мебели для предприятий общественного питания, торговли, временного проживания, он обязан удалить это обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение работ и оказание услуг в указанной сфере, в том числе с документации, рекламных вывесок (включая вывески и печатные материалы, предназначенные для

проведения выставки «Пир 2008»); взыскана компенсация в размере 200 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак; в остальной части иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2009 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 11.12.2009 названные судебные акты оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре данных судебных актов в порядке надзора истец просит их отменить, поскольку отказ в удовлетворении иска в части запрета ответчику использовать фирменное наименование со спорным обозначением в сфере проектирования, установки, ремонта, продаж, проката оборудования и мебели для предприятий общественного питания, торговли, временного проживания противоречит пункту 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, и принять по делу новый судебный акт.

В отзыве на заявление общество «Русский проект-технология» просит оспариваемые судебные акты оставить без изменения, считая, что спорное обозначение включено в состав фирменного наименования с согласия прежнего правообладателя товарного знака, являвшегося учредителем общества «Русский проект-технология», следовательно, его использование не может быть признано нарушением прав нового владельца товарного знака.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Общество «Финвест» на основании договора от 14.02.2008 № 3-14-02/08 об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного в Российском агентстве по патентам и товарным

знакам (Роспатенте) 31.03.2008, заключенного с прежним правообладателем данного знака – обществом «Инторгтехника», является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным обозначением «Русский проект. Для тех, кто работает» (свидетельство о регистрации от 31.10.1997 № 157819) в отношении ряда работ и услуг 35-го, 37-го, 39-го, 42-го классов МКТУ.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик незаконно использует сходное до степени смешения с товарным знаком истца словесное обозначение "Русский проект" в своем фирменном наименовании и при оказании услуг, аналогичных видам деятельности истца.

Факт оказания ответчиком таких услуг сторонами в суде не оспаривался, однако ответчик настаивал на том, что при их оказании использует не товарный знак истца, а свое зарегистрированное фирменное наименование (уполномоченный государственный орган зарегистрировал общество «Русский проект-технология» в качестве юридического лица 07.02.2007).

Суд, проведя сравнительный анализ товарного знака истца и спорного обозначения, используемого ответчиком, пришел к выводу, что они сходны до степени смешения, поскольку на основании пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Учитывая положения подпункта 14.4.2.4 указанных Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения, суд принял во внимание, что спорное обозначение занимает доминирующее положение в товарном знаке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) 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 возникает вероятность смешения.

Поскольку доказательств получения от правообладателя разрешения на использование товарного знака со словесным обозначением «Русский проект» общество «Русский проект-технология» не представило, суд первой инстанции, установив, что использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, осуществляется без согласия правообладателя, удовлетворил требования истца частично.

При этом доводы ответчика о том, что при оказании услуг в сфере проектирования, установки, ремонта, продаж, проката оборудования и мебели для предприятий общественного питания, торговли, временного проживания им используется его фирменное наименование, судом отклонены со ссылкой на статью 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента, подлежат запрету.

С учетом перечисленных обстоятельств суд первой инстанции, руководствуясь статьей 1515 Гражданского кодекса, взыскал с нарушителя компенсацию за незаконное использование чужого товарного знака в размере 200 000 рублей.

Общество «Финвест» сочло неправомерным решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении требования о запрещении обществу «Русский проект-технология» использовать спорное обозначение в составе своего фирменного наименования, поэтому обратилось в суд

апелляционной инстанции. Ответчик также обжаловал решение суда первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводами суда первой инстанции, указал, что не подлежало удовлетворению требование о запрете использовать спорное обозначение в отношении всех видов деятельности ответчика, так как юридическое лицо имеет право использовать в своей деятельности фирменное наименование, определенное в соответствии с законом, которое с согласия прежнего правообладателя товарного знака, учредителя ответчика, включает спорное обозначение.

Суд отклонил довод истца о нарушении ответчиком его исключительного права на товарный знак после отчуждения исключительного права правообладателем и приобретения его обществом «Финвест» путем использования обозначения в фирменном наименовании ответчика со ссылкой на то, что передача такого права не делает согласие прежнего правообладателя, выраженное в момент учреждения общества «Русский проект – технология», неправомерным.

Суд кассационной инстанции указал также, что права истца не нарушены действиями ответчика, поскольку общество «Русский проект-технология» было зарегистрировано в качестве юридического лица с фирменным наименованием 07.02.2007, в то время как истец приобрел исключительные права на товарный знак 14.02.2008.

Однако названные выводы свидетельствуют о неправильном применении судами апелляционной и кассационной инстанций статьи 1252 Гражданского кодекса.

Согласно пункту 6 названной статьи, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или)

контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Владелец такого исключительного права может в порядке, установленном Гражданским кодексом, потребовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Под частичным запретом на использование в отношении фирменного наименования понимается запрет на его использование в определенных видах деятельности.

Указанная норма предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, не связывает его с моментом получения исключительных прав правообладателем по договору об отчуждении товарного знака от прежнего правообладателя, но требует исследования вопроса о возможности в результате сходства двух объектов введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента.

Поскольку исключительное право на товарный знак согласно свидетельству о его регистрации № 157819 возникло 31.10.1997, право на фирменное наименование ответчика – 07.02.2007 (доказательств наличия лицензионного соглашения с правообладателем не представлено), тогда как возможность введения в заблуждение сходными средствами индивидуализации установлена, у судов не было оснований для вывода о преимуществе фирменного наименования перед сходным товарным знаком и отказа в удовлетворении требования о частичном запрете на использование спорного обозначения в фирменном наименовании.

Требование о частичном запрете на использование спорного обозначения в фирменном наименовании означает запрет на его использование в определенных видах деятельности, а именно тех, при осуществлении которых под этим фирменным наименованием и создается конкуренция с товарным знаком. Кроме того, согласно пункту 3 статьи 1250 Гражданского кодекса отсутствие вины нарушителя, на что в

заседании ссылалось общество «Русский проект-технология», не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав.

При таких обстоятельствах оспариваемые судебные акты в силу пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права подлежат отмене в части.

Требование о частичном запрете на использование обозначения «Русский проект» в фирменном наименовании ответчика также подлежит удовлетворению.

Содержащееся в настоящем постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации толкование правовых норм является общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 07.05.2009 по делу № А40-56945/08-5-500, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2009, постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 11.12.2009 по тому же делу в части отказа в удовлетворении требования общества с ограниченной ответственностью «Финвест» о частичном запрете обществу с ограниченной ответственностью «Русский проект-технология» на использование спорного обозначения «Русский проект» в фирменном наименовании в сфере проектирования, установки, ремонта, продажи,

проката оборудования и мебели для предприятий общественного питания, торговли, временного проживания отменить.

Названное требование удовлетворить.

Запретить ответчику использование спорного обозначения «Русский проект» в фирменном наименовании в сфере проектирования, установки, ремонта, продажи, проката оборудования и мебели для предприятий общественного питания, торговли, временного проживания.

В остальной части указанные судебные акты оставить без изменения.

Председательствующий

А.А. Иванов