



ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, г. Москва, ГСП -4, проезд Соломенной сторожки, д. 12

адрес электронной почты: info@mail.9aas.ru

адрес веб.сайта: <http://www.9aas.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09АП-17331/2014-ГК

город Москва

01 августа 2014 года

Дело № А40-135039/2013

**Резолютивная часть постановления объявлена 22 июля 2014 года
Постановление изготовлено в полном объеме 01 августа 2014 года**

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи А.А. Солоповой
судей Е.Б. Расторгуева, Д.Н. Садиковой,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.М. Хундиашвили
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
коммерческой компании «Аронакс С.А.»
на решение Арбитражного суда города Москвы от 13.03.2014
по делу № А40-135039/2013, принятое судьей Н.Ф. Фатеевой
по иску коммерческой компании «Аронакс С.А.»
(3321, Дрейк Чеймберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Вергинские острова)
к UAB «SAMSONAS»
(Europos pr.89, LT-46333, Kaunas, Литва),
обществу с ограниченной ответственности «УНИПАК»
(ОГРН 1117746014220, 121601, город Москва, б-р Филевский, д. 1),
обществу с ограниченной ответственностью «Компания Унивита»
(ОГРН 1127746548874, 111398, город Москва, ул. Кусковская, д. 12, стр. 11)
третьи лица: компания с ограниченной ответственностью «МФГ Холдинг
Лимитед»; общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат
«Всеволожский»; Федеральная служба по интеллектуальной собственности
о признании незаконными действий ответчиков
при участии в судебном заседании:
от истца: Закоморный М.Н. (по доверенности от 26.09.2013)
от ответчика: ООО «УНИПАК» - Выгодин Б.А. (по доверенности от 21.02.2014)
UAB «SAMSONAS» - Выгодин Б.А. (по доверенности от 21.02.2014)
от третьего лица:
компании с ограниченной ответственностью «МФГ Холдинг Лимитед» -
Закоморный М.Н. (по доверенности от 10.06.2013)
ООО «Мясокомбинат «Всеволожский»
- Пантюхина А.М. (по доверенности от 02.06.2013)

У С Т А Н О В И Л:

Коммерческая компания «Аронакс С.А.» (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к UAB «SAMSONAS» (далее – ответчик 1), обществу с ограниченной ответственности «УНИПАК» (далее – ООО «УНИПАК», ответчик 2), обществу с ограниченной ответственностью «Компания Унивита» (далее – ООО «Компания Унивита», ответчик 3) о признании незаконными действий ответчиков, выразившихся в реализации на территории Российской Федерации товаров, содержащих обозначение SAMSONAS; об обязанности ответчиков прекратить реализацию на территории Российской Федерации товаров, содержащих обозначение SAMSONAS; об обязанности ответчиков изъять из оборота товары, находящиеся на территории Российской Федерации, товары, на которых размещено обозначение SAMSONAS (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Компания с ограниченной ответственностью «МФГ Холдинг Лимитед», общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Всеволожский», Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13 марта 2014 года в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятым решением суда, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит указанное решение суда отменить полностью и принять по делу новый судебный акт.

Заявитель ссылается на то, что экспертное заключение патентного агентства «ТОР», представленное истцом, является надлежащим доказательством по делу; суд не дал надлежащей оценки опросу ВЦИОМ; добровольное исключение ответчиком из упаковки своей продукции спорного обозначения после предъявления иска должно рассматриваться, как признание иска ответчиком.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представители истца и третьих лиц – Компании с ограниченной ответственностью «МФГ Холдинг Лимитед», общества с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Всеволожский», поддержали доводы апелляционной жалобы, представитель ответчиков – UAB «SAMSONAS», ООО «УНИПАК», возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив законность и обоснованность принятого решения в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, считает, что оснований для отмены решения суда не имеется.

Судом установлено, что 24 июня 2009 года в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена запись о регистрации на имя «Аронакс С.А.» товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству № 260887 в отношении 05, 29, 30 классов МКТУ.

В соответствии с Международным классификатором товаров и услуг (МКТУ) 29 класс МКТУ включает в себя: мясо, рыба, птица и дичь; изделия колбасные; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.

Согласно Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 260887 в товарном знаке, охраняемом в соответствии с законодательством Российской Федерации, является обозначение «САМСОН».

Исковые требования мотивированы тем, что в марте 2013 года истцу стало известно о случаях реализации через сети розничной торговли города Москвы и г. Санкт-Петербург (гипермаркеты «Карусель», «Перекресток», «ОКЕЙ» «Ашан», «Metro Cash&Carry») колбасной продукции, произведенной UAB «SAMSONAS», на упаковке которой содержится обозначение «SAMSONAS».

Реализация продукции, производимой UAB «SAMSONAS», содержащей обозначение «SAMSONAS», осуществляется на территории Российской Федерации ответчиками – ООО «УНИПАК» и ООО «Компания Унивита».

Истец полагает, что обозначение «SAMSONAS», используемое ответчиками, является сходным до степени смешения с товарным знаком «САМСОН», зарегистрированным на имя «Аронакс С.А.», в связи с чем истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В подтверждение заявленных исковых требований истец ссылается на заключение патентного агентства ООО «ТОР» (патентные поверенные Пантюхина А.М. и Пантюхин А.А.), а также результаты социологических опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения МГУ им. М.В. Ломоносова.

Суд апелляционной инстанции полагает правомерным отказ суда первой инстанции в удовлетворении заявленных исковых требований, исходя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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 (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 года № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. 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.

Согласно пунктам 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 года № 32 (зарегистрированы в Минюсте России 25.03.2003 № 4322) (далее – Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, указанных в пункте 14.4.2.2 Правил.

Анализ звукового (фонетического), графического (визуального) и смыслового (семантического) сходства комбинированного обозначения «SAMSONAS», используемого ответчиком 1, и словесного обозначения по товарному знаку № 260887 «САМСОН» показывает, что сравниваемые обозначения несходны до степени смешения.

Суд первой инстанции правомерно указал на то, что доминирующим при сравнении указанных обозначений можно считать визуальное (зрительное) восприятие, определяющее графическое несходство, ввиду выразительности комбинированного обозначения, применяемого ответчиком; общее зрительное впечатление при сравнении различное, так как обозначение ответчика представляет собой композицию, выполненную в оригинальной цветовой и графической манере, в то же время обозначение «САМСОН» выполнено

стандартным шрифтом без каких-либо цветовых указаний; сравниваемые обозначения имеют различное расположение букв, выполнены разными алфавитами (в латинице и кириллице), разным видом шрифта, разным графическим написанием букв, различным цветовым исполнением; фонетический анализ также показывает несходство сравниваемых обозначений ввиду разных правил чтения на русском и английском языках, что обуславливает различное звучание словесных элементов, также разное число слогов, разное ударение.

При этом, суд первой инстанции правомерно указал на то, что представленное истцом заключение патентного агентства ООО «ТОР» в силу статьи 71 АПК РФ не является надлежащим доказательством по делу, учитывая наличие противоречий в данном заключении: в пункте 1.3 заключения (цель проведения экспертизы) указано на сравнение словесных обозначений «SAMSONAS» и «САМСОН», однако сравниваться должны словесное обозначение по товарному знаку № 260887 и реально используемые ответчиком 1 комбинированное обозначение «SAMSONAS»; в пункте 2.2 заключения говорится об анализе визуального (графического) сходства обозначений, при этом в качестве визуального объекта для сравнения берется не реальное используемое ответчиком комбинированное обозначение, а словесное.

Кроме того, в силу указанной нормы процессуального закона суд первой инстанции также обоснованно не принял в качестве надлежащего доказательства по делу данные результатов опроса общественного мнения, проведенного по заказу истца и третьего лица одной из специализированных организаций (ВЦИОМ), учитывая неправильную цель данного исследования – определение мнения респондентов о сходстве товарных знаков «САМСОН» и «Samsonas» (респондентам демонстрируются «товарный знак 1 «САМСОН» и «товарный знак 2» «Samsonas», а не реальное обозначение на упаковке ответчика 1).

Кроме того, суд первой инстанции правомерно указал на то, что права на фирменное наименование и коммерческое обозначение «SAMSONAS» возникли у UAB «SAMSONAS» раньше, чем права на товарный знак, принадлежащий «Аронакс С.А».

Ответчику - UAB «SAMSONAS», принадлежит право на фирменное наименование «SAMSONAS» с момента регистрации, то есть с 16.12.1991.

Согласно статье 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Данное право имеет экстерриториальную сферу охраны, выходящую за рамки национальных границ. На территории России охраняются фирменные наименования любых иностранных предприятий, находящихся в странах - участницах Парижской конвенции.

Поскольку UAB «SAMSONAS» является зарубежным, а не российским предприятием, нормы статей 1473-1475 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении регистрации фирменного наименования в России к нему не относятся, в связи с чем в силу пункта 2 статьи 7 Гражданского кодекса Российской Федерации по отношению к правам UAB «SAMSONAS» на фирменное наименование применяются правила международного договора (статья 8 Парижской конвенции об охране промышленной собственности).

Таким образом, UAB «SAMSONAS», как законный владелец своего фирменного наименования с 1991 года, вправе обозначать им производимую и реализуемую продукцию.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении заявленных исковых требований.

Доводы заявителя апелляционной жалобы не опровергают вышеизложенные выводы суда первой инстанции о неправомерности заявленных исковых требований, в связи с чем подлежат отклонению судом апелляционной инстанции, как не соответствующие закону и установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену обжалуемого решения суда от 13 марта 2014 года (часть 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), судом первой инстанции не допущено.

В связи с этим, у суда апелляционной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены решения суда от 13 марта 2014 года.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 марта 2014 года по делу № А40-135039/2013 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.А. Солопова

Судьи

Е.Б. Расторгуев

Д.Н. Садикова