

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

улица Машкова, дом 13, строение 1, Москва, 105062

<http://ipc.arbitr.ru>**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Москва

4 декабря 2014 года

Дело № А40-135039/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 27 ноября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 4 декабря 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья – Погадаев Н.Н.,

судьи – Кручинина Н.А., Тарасов Н.Н.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу коммерческой компании «Аронакс С.А.» на решение Арбитражного суда города Москвы от 13.03.2014 (судья Фатеева Н.Ф.) по делу № А40-135039/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.08.2014 (судьи Солопова А.А., Расторгуев Е.Б., Садикова Д.Н.) по тому же делу по иску коммерческой компании «Аронакс С.А.»/ Trading company «Aronax S.A.» (P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)

к компании UAB «SAMSONAS» (Europos pr.89, LT-46333, Kaunas, Литва), обществу с ограниченной ответственностью «УНИПАК» (Филевский б-р, д. 1, Москва, 121601, ОГРН 1117746014220), обществу с ограниченной ответственностью «Компания Унивита» (ул. Кусковская, д. 12, стр. 11, Москва, 111398, ОГРН 1127746548874) о признании незаконными действий ответчиков,



третьи лица: компания с ограниченной ответственностью «МФГ Холдинг Лимитед»; общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Всеволожский»; Федеральная служба по интеллектуальной собственности;

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Закоморный М.Н. по доверенности от 07.10.2014,

от ответчиков: от компании UAB «SAMSONAS» – Выгодин Б.А. по доверенности № i-03-18/14 от 21.02.2014, от общества с ограниченной ответственностью «УНИПАК» – Выгодин Б.А. по доверенности от 02.12.2013, от общества с ограниченной ответственностью «Компания Унивита» – не явился, извещен,

от третьих лиц: от компании с ограниченной ответственностью «МФГ Холдинг Лимитед» – Закоморный М.Н. по доверенности от 16.06.2014,

от общества с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Всеволожский» – Закоморный М.Н. по доверенности № 7 от 02.09.2014, от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

коммерческая компания «Аронакс С.А.»/ Trading company «Aronax S.A.» обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением (уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) к компании UAB «SAMSONAS», обществу с ограниченной ответственности «УНИПАК» (далее – общество «УНИПАК»), обществу с ограниченной ответственностью «Компания Унивита» (далее – общество «Компания Унивита») 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».

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

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.03.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.08.2014, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, коммерческая компания «Аронакс С.А.» обратилась с кассационной жалобой в Суд по интеллектуальным правам, в которой просит оспариваемые судебные акты отменить и, не направляя дело на новое рассмотрение, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении требований.

В кассационной жалобе заявитель ссылается на то, что судами обеих инстанций не были полностью выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, а также неправильно применены нормы материального и процессуального права.

По мнению заявителя кассационной жалобы, представленное истцом в материалы дела экспертное заключение патентного агентства ООО «ТОР» является надлежащим доказательством по делу; суды не дали надлежащей оценки опросу общественного мнения, проведенному ОАО ВЦИОМ; считает, что добровольное исключение ответчиком из упаковки своей продукции обозначения «SAMSONAS» после

предъявления иска должно рассматриваться, как признание иска ответчиком.

Общество «Компания Унивита» и Роспатент, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам <http://ipc.arbitr.ru>, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам представитель коммерческой компании «Аронакс С.А.» поддержал доводы, изложенные в жалобе.

Представители компании UAB «SAMSONAS» и общества «УНИПАК» против удовлетворения кассационной жалобы возражали, просили оставить оспариваемые судебные акты без изменения.

Компания UAB «SAMSONAS» представила отзыв, в котором указала, что доводы, содержащиеся в жалобе, не содержат правовых и фактических обстоятельств, указывающих на неправильное применение судами норм материального и процессуального права.

Компания «МФГ Холдинг Лимитед» и общество «Мясокомбинат «Всеволожский» представили отзывы, в которых поддержали доводы заявителя кассационной жалобы.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов в указанных судебных актах фактическим обстоятельствам спора и имеющимся в деле доказательствам, суд

кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее удовлетворения в связи со следующим.

Как установлено судами и следует из материалов дела, коммерческая компания «Аронакс С.А.» с 24.07.2009 является правообладателем товарного знака со словесным обозначением «САМСОН» по свидетельству Российской Федерации № 260887 в отношении товаров 05-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) «продукты детского питания; продукты диетические для медицинских целей»; 29-го класса МКТУ «бульоны; дичь; жиры животные; жиры пищевые; изделия колбасные; икра; изюм; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; концентраты бульонные; мармелад; масла растительные; масло сливочное; моллюски (неживые); молоко; мясо; овощи, подверженные тепловой обработке; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; продукты молочные; продукты рыбные; птица домашняя (неживая); салаты овощные; салаты фруктовые; субпродукты; сыры; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, подверженные тепловой обработке; чипсы картофельные; экстракты мясные; яйца» и 30-го класса МКТУ «блины; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; какао; карамели; каши молочные; конфеты; кофе; крупы пищевые; кушанья мучные; мед; мука; мюсли; напитки кофейно-молочные; напитки шоколадные; напитки на основе чая; настои нелекарственные; пироги; пицца; приправы; пряности; продукты мучные; продукты зерновые; сахар; сладости; соль поваренная; специи; сэндвичи; торты фруктово-ягодные; хлеб; чай; эссенции пищевые».

Коммерческая компания «Аронакс С.А.» обратилась в арбитражный суд с иском, посчитав, что компания UAB «SAMSONAS» нарушает ее исключительные права путем использования для маркировки своей продукции обозначения «SAMSONAS», сходного до степени смешения с

товарным знаком «САМСОН», зарегистрированным на имя истца, а реализация продукции, производимой компанией UAB «SAMSONAS», содержащей обозначение «SAMSONAS», осуществляется на территории Российской Федерации обществом «УНИПАК» и обществом «Компания Унивита».

Суд первой инстанции, руководствуясь положениями, закрепленными в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила составления), Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, провел сравнение словесного товарного знака истца с комбинированным обозначением на продукции, ввезенной ответчиком, и пришел к выводу об отсутствии между сравниваемыми обозначениями сходства до степени смешения, в связи с чем отказал в удовлетворении исковых требований. Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Суд кассационной инстанции полагает, что указанные выводы суда первой инстанции и суда апелляционной инстанции сделаны правомерно.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 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. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом 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 ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

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.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, 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 этим Кодексом, требовать признания недействительным

предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Исходя из изложенного, в предмет доказывания по настоящему спору входят следующие обстоятельства: сходство товарного знака истца и обозначения, которым маркированы товары ответчика; наличие однородности между товарами, маркированными ответчиком и товарами, которым предоставлена правовая охрана по товарному знаку истца; вероятность смешения у потребителей обозначений истца и ответчика.

Как разъяснено 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 обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Как установлено статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.

Исходя из приведенных выше норм права, суды обоснованно пришли к выводу о том, что представленное в материалы дела заключение патентного агентства ООО «ТОР» (патентные поверенные

Пантюхина А.М. и Пантюхин А.А.), а также результаты социологических опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (далее - ВЦИОМ) не являются надлежащими доказательствами по делу.

Суды, давая оценку заключению ООО «ТОР» указали на допущенные нарушения Правил составления при сравнении обозначений, поскольку выводы эксперта о сходстве до степени смешения обозначений «SAMSONAS» и «САМСОН» были сделаны без учета того обстоятельства, что ответчик использовал комбинированное обозначение, а общее зрительное впечатление не было оценено.

Также суды обоснованно не приняли в качестве надлежащего доказательства по делу данные результатов опроса общественного мнения, проведенного по заказу истца и третьего лица одной из специализированных организаций (ВЦИОМ), учитывая что в процессе данного исследования респондентам для сравнения были представлены товарный знак «САМСОН» и товарный знак «Samsonas», а не обозначение, которое было использовано на упаковке компанией UAB «SAMSONAS».

Суды установили, что у компании UAB «SAMSONAS» возникло право на фирменное наименование «SAMSONAS» с момента регистрации, то есть с 16.12.1991.

В связи с чем, суды первой и апелляционной инстанций правомерно указали на то, что права на фирменное наименование и коммерческое обозначение «SAMSONAS» возникли у компании UAB «SAMSONAS» раньше, чем права у коммерческой компании «Аронакс С.А.» на ее товарный знак.

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

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

Принимая оспариваемые судебные акты, судами первой и апелляционной инстанции, вопреки доводам жалобы, полно и всесторонне исследованы имеющие значение для дела обстоятельства, применены нормы материального права, подлежащие применению, и на их основании сделан правомерный вывод об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Оснований для переоценки выводов судов первой и апелляционной инстанций у суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.

Доводы заявителя кассационной жалобы по существу повторяют доводы, изложенные в апелляционной жалобе; указанные доводы являлись предметом проверки судов и получили надлежащую правовую оценку применительно к обстоятельствам настоящего дела.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, а кассационная жалоба – без удовлетворения с отнесением на ее заявителя расходов по оплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 13.03.2014 по делу № А40-135039/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.08.2014 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу коммерческой компании «Аронакс С.А.» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Тарасов