



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 2050/13

Москва

18 июня 2013 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

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

членов Президиума: Абсалямова А.В., Амосова С.М., Андреевой Т.К., Завьяловой Т.В., Козловой О.А., Попова В.В., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление открытого акционерного общества «Рот Фронт» о пересмотре в порядке надзора постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 22.01.2013 по делу по делу № А40-9614/2012 Арбитражного суда города Москвы.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – открытого акционерного общества «Рот Фронт» – Бостан О.Н., Шайхутдинова П.А.;

от дочернего предприятия «Кондитерская корпорация «РОШЕН» – Буглак Ю.А., Салаева О.С., Ужакин Ю.А.;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности и федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» – Сычев А.Е.

Заслушав и обсудив доклад судьи Попова В.В. и объяснения присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Дочернее предприятие «Кондитерская корпорация «РОШЕН» (Украина; далее – предприятие «РОШЕН») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральный институт промышленной собственности» (далее – учреждение) о признании незаконным решения Роспатента от 06.09.2011, обязанности вынести решение об удовлетворении возражения предприятия «РОШЕН» от 11.03.2011 на решение Роспатента от 16.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010712285.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество «Рот Фронт» (далее – общество «Рот Фронт»).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.07.2012 заявление предприятия «РОШЕН» оставлено без удовлетворения.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2012 решение суда первой инстанции отменено, заявленные требования удовлетворены.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 22.01.2013 постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций в порядке надзора общество «Рот Фронт» просит их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права, решение суда первой инстанции оставить без изменения.

В отзыве на заявление предприятие «РОШЕН» просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения.

В отзыве на заявление Роспатент просит оспариваемые судебные акты отменить, решение суда первой инстанции оставить в силе.

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

Судами установлено, что решением Роспатента от 16.02.2011 предприятию «РОШЕН» отказано в регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом «Ласточка-певунья» в отношении товаров 30-го класса МКТУ, в том числе конфеты, кондитерские изделия, по заявке № 2010712285 с приоритетом от 15.04.2010.

Отказ Роспатента мотивирован несоответствием заявленного комбинированного обозначения положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), в связи со сходством его до степени смешения с ранее зарегистрированными за обществом «Рот Фронт» товарными знаками № 163649, 124607, 226227 в отношении однородных товаров.

Возражение предприятия «РОШЕН» от 11.03.2011 на решение Роспатента от 16.02.2011 отклонено решением Роспатента от 06.09.2011.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, что регистрация указанного

комбинированного обозначения на имя предприятия «РОШЕН» способна привести к возникновению у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю.

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции счел отсутствующим фонетическое и семантическое сходство словесных элементов противопоставляемых товарных знаков «ЛАСТОЧКА», «ЛАСТОЧКИ» и «Ласточка-певунья», поэтому удовлетворил заявленные требования.

Суд кассационной инстанции поддержал позицию суда апелляционной инстанции.

Между тем суды апелляционной и кассационной инстанций не учли следующее.

Предприятием «РОШЕН» на регистрацию товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ, в том числе конфеты, кондитерские изделия, было заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «Ласточка-певунья».

Данное обозначение представляет собой стилизованные изображения птиц (ласточек) на фоне голубых и светло-голубых изогнутых линий, между которыми расположены повторяющиеся словесные элементы «Ласточка-певунья».

Общество «Рот Фронт» является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству № 163649 с приоритетом от 12.07.1996 в отношении товаров 30-го класса МКТУ, в виде стилизованных изображений летящих ласточек на фоне волнистых линий, помещенных в овал. С внутренней стороны орнаментов, расположенных слева и справа от изображений ласточки расположены слова «конфета» и «ласточка» и наименование правообладателя товарного знака.

Обществу «Рот Фронт» в отношении товаров 30-го класса МКТУ, в том числе кондитерских изделий, также принадлежат товарные знаки по свидетельствам № 124607 с приоритетом от 30.08.1993 и № 226227 с

приоритетом от 02.07.2001, представляющие собой словесные элементы «ЛАСТОЧКА» и «ЛАСТОЧКИ».

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Не опровергая выводы суда первой инстанции об однородности товаров, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о неправильной оценке судом первой инстанции сходства противопоставленных обозначений, указав, что словосочетание «Ласточка-певунья» хотя и совпадает в определенной степени с товарными знаками общества «Рот Фронт», однако является индивидуально отличимым словосочетанием, поскольку в его состав входят два имени существительных.

Кроме того, суды апелляционной и кассационной инстанций указали на отсутствие графического сходства, поскольку словесные элементы выполнены различным шрифтом.

Однако, оценивая правильность сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства, суды апелляционной и кассационной инстанций не учли рекомендации, данные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.04.2012 № 16577/11, согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), а также презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 Гражданского кодекса.

Вместе с тем судами не учтено, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. О наличии опасности смешения

свидетельствуют имеющиеся в материалах дела данные социологических опросов.

Роспатент пришел к выводам, что заявленное комбинированное обозначение сходно в целом с противопоставленными товарными знаками благодаря общему зрительному впечатлению, обусловленному их близким композиционным построением. Товарные знаки общества «Рот Фронт» в отношении кондитерской продукции обладают существенной различительной способностью, ими маркированы одни из наиболее популярных конфет в России. На усиление различительной способности влияет наличие у общества «Рот Фронт» группы товарных знаков с указанными словесным и изобразительным элементами, а также длительность использования этих знаков на товарном рынке России.

Таким образом, заявка предприятия «РОШЕН» на регистрацию на свое имя упомянутого комбинированного обозначения в отношении однородных товаров направлена на неправомерное получение коммерческих выгод и преимуществ за счет известной продукции общества «Рот Фронт». Добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

При данных обстоятельствах обжалуемые судебные акты как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм материального права согласно пункту 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 5 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2012 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 22.01.2013 по делу № А40-9614/12-27-117 Арбитражного суда города Москвы отменить.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31.07.2012 оставить без изменения.

Председательствующий

А.А. Иванов