



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 16133/11

Москва

3 апреля 2012 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

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

членов Президиума: Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Витрянского В.В., Дедова Д.И., Завьяловой Т.В., Козловой О.А., Маковской А.А., Першутова А.Г., Попова В.В., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявления общества с ограниченной ответственностью «Рекона» и открытого акционерного общества «Московский винно-коньячный завод «КиН» о пересмотре в порядке надзора постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 22.09.2011 по делу № А40-4717/11-67-39 Арбитражного суда города Москвы.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – общества с ограниченной ответственностью «Рекона» – Мухтарова-Казарновская А.Ф.;

от заявителя – открытого акционерного общества «Московский винно-коньячный завод «КиН» (третьего лица) – Рыжкова В.В., Сивак В.В., Хасянов Р.Н.;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (заинтересованного лица) – Медведев Н.Ю., Робинов А.А.;

от открытого акционерного общества «Объединенная компания» (третьего лица) – Юрьева О.Е.

Заслушав и обсудив доклад судьи Дедова Д.И. и объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Рекона» (далее – общество) является правообладателем объемного товарного знака в виде бутылки с винтовой пробкой и этикеткой со словесным элементом «КиНовский» с заглавными буквами «К» и «Н» (свидетельство № 338603), зарегистрированным 05.12.2007 с приоритетом от 26.06.2006 в отношении товаров 33-го класса МКТУ. Часть названного словесного элемента – «КиН» – выделена золотым цветом, а остальная часть слова выполнена кремовым цветом. Товарный знак зарегистрирован в следующих цветовых сочетаниях: темно-синий, фиолетовый, голубой, кремовый, бронзовый, золотой, бежевый, синий.

Между открытым акционерным обществом «Московский винно-коньячный завод «КиН» (далее – завод) (лицензиатом) и обществом (лицензиаром) заключен лицензионный договор от 24.04.2009 № 73 об использовании в том числе указанного товарного знака, в соответствии с которым завод берет на себя все расходы по рекламе и продвижению на рынок товарного знака (эти расходы не должны быть менее 10 процентов суммы лицензионного вознаграждения – роялти) и уплачивает обществу

роялти за пользование товарным знаком, а общество предоставляет заводу неисключительную лицензию на право пользования товарным знаком.

Открытое акционерное общество «Объединенная компания» (далее – компания), владеющее акциями завода общей номинальной стоимостью в размере 43,07 процента его уставного капитала, обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам с возражением от 25.05.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 338603.

При рассмотрении возражения Роспатент признал компанию заинтересованным лицом, установил, что формирование так называемого «КиНовского» стиля коньяков началось с 1998 года, а обозначение «КиН» в фирменном наименовании завода получило известность задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и пришел к выводу о неправомерной регистрации этого знака, поскольку содержащийся в нем словесный элемент «КИНОВСКИЙ» образован от различительной части фирменного наименования завода, которое является средством его индивидуализации и объектом исключительного права. Как указал Роспатент, общество не имеет никакого отношения к фирменному наименованию, поэтому товарный знак содержит недостоверную информацию, способную ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В связи с этим Роспатент решением от 29.09.2010 признал предоставление правовой охраны товарному знаку недействительным на основании [пункта 3 статьи 6](#) Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках), действовавшего на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Роспатент также отклонил довод общества о согласии завода на использование спорного словесного элемента, указав на отсутствие оснований для применения пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках,

допускающего с согласия правообладателя регистрацию обозначения, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, поскольку завод не является правообладателем такого противопоставленного товарного знака.

Не согласившись с решением Роспатента, общество обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании его недействительным.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены компания и завод.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.03.2011 решение Роспатента признано недействительным, на Роспатент возложена обязанность восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 338603.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2011 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили заявленное требование, поскольку Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) ограничены права компании как акционера завода совершать юридически значимые действия от имени юридического лица, что исключает у такого акционера возникновение заинтересованности применительно к пункту 2 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), в том числе заинтересованности в признании недействительным решения Роспатента о предоставлении правовой охраны товарному знаку общества, действующему с разрешения завода.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 22.09.2011 решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменил; обществу в признании недействительным решения Роспатента отказал.

При этом суд кассационной инстанции исходил из того, что норма пункта 2 статьи 1513 Кодекса не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо» и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения.

В заявлениях, поданных в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора постановления суда кассационной инстанции завод и общество просят его отменить как нарушающее единообразие в толковании и применении норм права о товарных знаках.

В отзывах на заявления компания и Роспатент просят оставить оспариваемый судебный акт без изменения как соответствующий действующему законодательству.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлениях, отзывах на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что постановление суда кассационной инстанции подлежит оставлению без изменения по следующим основаниям.

Судами установлено, что спорный товарный знак содержит обозначение, образованное от различительной части фирменного наименования завода, которое получило широкую известность до даты приоритета этого товарного знака.

В силу пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, а в силу пункта 8 статьи 1483 Кодекса – сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования).

Исходя из названных положений, на момент обращения общества в Роспатент с заявлением о регистрации товарного знака имелись безусловные основания для отказа в такой регистрации.

Несмотря на это, завод уклонялся от защиты своего права на фирменное наименование в силу заинтересованности руководства завода. Как следует из материалов дела, председатель совета директоров завода и единственный участник общества состоят в родственных отношениях, лицензионный договор от 24.04.2009 № 73 является сделкой с заинтересованностью, в дело не представлены доказательства одобрения сделки в установленном порядке или раскрытия информации о наличии заинтересованности.

Кроме того, расходы завода на рекламу товарного знака общества, на улучшение качества и расширение ассортимента продукции, создание оригинальных технологий в области производства коньяка, которые способствуют увеличению стоимости спорного товарного знака общества, однако не приводят к росту капитализации завода, а также выплата заводом лицензионного вознаграждения обществу свидетельствуют об уменьшении акционерного капитала завода, включая уменьшение размера средств, за счет которых могут быть выплачены дивиденды акционерам завода. Данные обстоятельства свидетельствуют о нарушении прав и законных интересов завода и его акционеров.

Несмотря на заведомо невыгодные условия лицензионного договора, правовые средства защиты интересов акционеров завода, предоставленные Законом об акционерных обществах, в данном случае не достигают цели в связи с сохранением за обществом товарного знака со всеми правами, предоставленными законом обществу как правообладателю.

Нарушение интересов акционеров завода не может быть устранено путем подачи иска об оспаривании лицензионного договора, поскольку в силу неисключительной лицензии сохранение за обществом права на товарный знак позволяет ему свободно распоряжаться товарным знаком и

передать его в пользование другим лицам, что повлечет за собой еще большие убытки для завода, учитывая, что объем производимой продукции под товарным знаком составляет почти 75 процентов общего объема продукции завода.

Регистрация товарного знака на имя общества и последующее заключение лицензионного договора направлены на передачу обществу нематериального актива завода в обход корпоративных процедур, что не позволяет защитить интересы завода и его акционеров иными способами, кроме обращения в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку.

В связи с этим действия компании в качестве заинтересованного лица по защите общих интересов акционеров завода применительно к пункту 2 статьи 1513 Кодекса являются в сложившихся условиях правомерными и необходимыми.

Таким образом, обстоятельства дела подтверждают правильность выводов Роспатента и суда кассационной инстанции о наличии правовых оснований у компании для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в порядке, предусмотренном статьями 1512 и 1513 Кодекса.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании норм 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 1 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 22.09.2011 по делу № А40-4717/11-67-39 Арбитражного суда города Москвы оставить без изменения.

Заявления общества с ограниченной ответственностью «Рекона» и открытого акционерного общества «Московский винно-коньячный завод «КиН» оставить без удовлетворения.

Председательствующий

А.А. Иванов