

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 июня 2008 г. № 4173/08

Суд признал отсутствие между двумя товарными знаками такого сходства, в том числе по фонетическим и семантическим признакам, которое может привести к смешению их в сознании потребителей и введению в заблуждение, и признал, что у патентного органа не было оснований для отклонения спорного товарного знака при регистрации его в РФ

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

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

членов Президиума: Андреевой Т.К., Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Завьяловой Т.В.,
Иванниковой Н.П., Исайчева В.Н., Козловой О.А., Моисеевой Е.М., Нешатаевой Т.Н., Першутова А.Г.,
Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. -

рассмотрел заявления компании «DRINKS UNION a.s.» (Чехия) и закрытого акционерного общества
«Пивоварня Москва-Эфес» о пересмотре в порядке надзора постановления Девятого арбитражного
апелляционного суда от 07.09.2007 и постановления Федерального арбитражного суда Московского
округа от 17.12.2007 по делу N А40-48350/06-67-265 Арбитражного суда города Москвы.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя - компании «DRINKS UNION a.s.» - Титаренко М.А.;

от заявителя - закрытого акционерного общества «Пивоварня Москва-Эфес» - Евсюков П.С.,
Королева И.К., Ловырев Д.Е., Монастырский Ю.Э.;

от открытого акционерного общества «САНИнБев» - Глазов Е.С., Нивин И.Г., Павлюкова В.А.,
Торчинова М.А.;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и
федерального государственного учреждения «Палата по патентным спорам» - Пронина С.В., Сычев
А.Е.;

от компании «Pivovary Staropramen a.s.» - Павлюкова В.А., Торчинова М.А.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М. и выступления представителей лиц, участвующих
в деле, Президиум установил следующее.

Открытое акционерное общество «САН Интербрю» (далее - общество «САН Интербрю») (в
настоящее время открытое акционерное общество «САН ИнБев»; далее - общество «САН ИнБев»)
обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным
решения федерального государственного учреждения «Палата по патентным спорам» Федеральной
службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Палата по
патентным спорам) об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой
охраны на территории Российской Федерации товарному знаку «ZLATOPRAMEN 11»
(зарегистрированному в результате международной регистрации по свидетельству N 796462),
утвержденного 10.03.2006 руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены компания «Pivovary Staropramen a.s.» и компания «DRINKS UNION a.s.».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.10.2006 заявленное требование удовлетворено.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2007 решение суда первой инстанции отменено в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как принятое о правах и обязанностях закрытого акционерного общества «Пивоварня Москва-Эфес» (далее - общество «Пивоварня Москва-Эфес»), которое к участию в деле привлечено не было.

Суд апелляционной инстанции привлек общество «Пивоварня Москва-Эфес» к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, и рассмотрел дело по правилам рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2007 в удовлетворении заявленного требования отказано.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 14.06.2007 постановление суда апелляционной инстанции от 09.03.2007 отменил, дело передал на новое рассмотрение в тот же суд.

При новом рассмотрении спора Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 07.09.2007 удовлетворил заявленное требование.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 17.12.2007 постановление суда апелляционной инстанции от 07.09.2007 оставил без изменения.

В заявлениях, поданных в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора постановления суда апелляционной инстанции от 07.09.2007 и постановления суда кассационной инстанции от 17.12.2007 компания «DRINKS UNION a.s.» и общество «Пивоварня Москва-Эфес» просят отменить указанные судебные акты, ссылаясь на неправильное применение судами пункта 1 статьи 7, статьи 28 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон о товарных знаках), статей 198, 208 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 6 *quinquies* Парижской конвенции об охране промышленной собственности, заключенной 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), и в удовлетворении требования общества «САН ИнБев» отказать.

В отзывах на заявление компания «Pivovari Staropramen a.s.» и общество «САН ИнБев» просят названные судебные акты оставить без изменения, считая их соответствующими действующему законодательству.

Палата по патентным спорам в отзыве на заявление просит отменить данные судебные акты и отказать обществу «САН ИнБев» в признании недействительным решения Роспатента.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлениях, отзывах на них и выступлениях присутствующих в заседании представителей лиц, участвующих в деле, Президиум считает, что заявления подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Общество «САН Интербрю» обратилось в Палату по патентным спорам с возражением против предоставления компании «DRINKS UNION a.s.» правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака со словесным обозначением «ZLATOPRAMEN 11» по международной регистрации N 796462. По его мнению, указанный товарный знак не подлежал регистрации, так как это противоречит пункту 1 статьи 7 Закона о товарных знаках вследствие сходства данного обозначения до степени смешения с ранее зарегистрированными на территории Российской Федерации товарными знаками со словесным элементом «STAROPRAMEN» (международные регистрации N 680190 с приоритетом от 24.07.1997, N 759376 с приоритетом от 22.01.2001, N 623745

с приоритетом от 02.09.1996, N 461864 с приоритетом от 08.07.1981, а также по свидетельству N 21221 с приоритетом от 02.03.1962) для однородных товаров 32-го класса МКТУ (пиво).

Решением Роспатента от 10.03.2006 обществу «САН Интербрю» отказано в удовлетворении возражения, правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации N 796462 оставлена в силе со ссылкой на отсутствие оснований для выводов о сходстве оспариваемого знака «ZLATOPRAMEN 11» со знаком «STAROPRAMEN» до степени смешения и введения потребителей в заблуждение.

Не согласившись с решением Роспатента, общество «САН ИнБев» в соответствии со статьями 28, 43 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обжаловало его в арбитражный суд.

При рассмотрении дела Девятый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 09.03.2007 признал отсутствие между двумя указанными знаками такого сходства, в том числе по фонетическим и семантическим признакам, которое может привести к смешению их в сознании потребителей и введению в заблуждение, и признал, что у Роспатента не было оснований для отклонения знака «ZLATOPRAMEN 11» при регистрации его в Российской Федерации.

Однако при новом рассмотрении дела суд апелляционной инстанции не согласился с этими доводами и признал недействительным оспариваемое решение Роспатента.

Названный вывод был подтвержден судом кассационной инстанции в постановлении от 17.12.2007.

Между тем, удовлетворяя заявленное требование, суды апелляционной и кассационной инстанций не учли, что в силу требований статьи 6 quinquies Парижской конвенции каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, приведенными в данной статье.

Поскольку товарный знак «ZLATOPRAMEN 11», получивший охрану в Российской Федерации, полностью тождествен товарному знаку, первоначально зарегистрированному в Чехии, к используемому на территории Российской Федерации знаку должен применяться пункт В статьи 6 quinquies Парижской конвенции, согласно которому товарные знаки, подпадающие под действие этой статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях:

- 1) если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;
- 2) если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;
- 3) если знаки противоречат морали или публичному порядку, и в особенности если они могут ввести в заблуждение общественность. Подразумевается, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Однако сохраняется применение статьи 10 bis.

Исходя из пункта С указанной статьи Парижской конвенции, чтобы определить, может ли знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Пиво «ZLATOPRAMEN» имеет давнюю историю и относится к числу наиболее известных и успешных марок чешского пива. Компанией «DRINKS UNION a.s.» представлены доказательства того, что пиво в местечке Usti варится с XIII века по привилегии, дарованной королем Вацлавом I. Пиво под маркой «ZLATOPRAMEN» впервые было сварено в 1642 году.

Товарный знак «ZLATOPRAMEN» как средство индивидуализации пива, производимого на пивоварне «ZLATOPRAMEN», являющейся наряду с пивоварней Breznak частью пивоварни Krasne Brezno в городе Usti nad Labem, был официально зарегистрирован в Чехии в 1967 году.

У товарных знаков «STAROPRAMEN» и «ZLATOPRAMEN» общая страна происхождения - Чехия.

Товарный знак «ZLATOPRAMEN 11» был зарегистрирован в Чехии 22.05.2002 применительно к нескольким сортам пива. Число «11» означает плотность этих сортов пива и является неохраняемым элементом знака.

Впервые получив национальную регистрацию в Чехии, товарный знак «ZLATOPRAMEN 11» в течение нескольких лет активно используется не только на внутреннем рынке Чехии, но и в иных странах, включая Австрию, Черногорию, Швейцарию, Германию, Испанию, Францию, Италию, Великобританию, Швецию, Финляндию и др. И в Чехии, и в иных странах мира, где продается пиво под товарным знаком «ZLATOPRAMEN 11», знаки «STAROPRAMEN» и «ZLATOPRAMEN 11» не рассматривались как сходные до степени смешения. Правообладатель товарного знака «STAROPRAMEN» (компания «Pivovary Staropramen a.s.») не оспаривал регистрации знака не только в Российской Федерации, но и в других странах. Противопоставляемые товарные знаки бесконфликтно сосуществуют на протяжении многих лет как в стране их происхождения, так и в других странах, доказательств смешения этих знаков представлено не было.

Товарный знак «ZLATOPRAMEN 11» получил охрану на территории Российской Федерации в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков, заключенным 14.04.1891, (далее - Мадридское соглашение). Его регистрация была осуществлена в Международном бюро интеллектуальной собственности 20.11.2002 на основании заявки компании «DRINKS UNION a.s.». Согласно статье 4 Мадридского соглашения правовое последствие международной регистрации товарного знака «ZLATOPRAMEN 11» состоит в том, что в Российской Федерации знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен здесь непосредственно.

Между тем суд апелляционной инстанции при повторном рассмотрении спора не учел указанной специфики товарного знака «ZLATOPRAMEN 11».

При названных обстоятельствах у судов апелляционной и кассационной инстанций при повторном рассмотрении дела не было оснований для признания недействительным решения Роспатента, принятого по итогам рассмотрения Палатой по патентным спорам возражений против регистрации товарного знака «ZLATOPRAMEN 11».

Таким образом, оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, поэтому в силу пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Постановление суда кассационной инстанции от 14.06.2007 также подлежит отмене.

Постановление суда апелляционной инстанции от 09.03.2007 об отказе в удовлетворении заявления общества «САН ИнБев» о признании недействительным решения Роспатента следует оставить без изменения.

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 07.09.2007 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 14.06.2007 и от 17.12.2007 по делу N А40-483 50/06-67-265 Арбитражного суда города Москвы отменить.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2007 по указанному делу оставить без изменения.

Председательствующий А.А. Иванов

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 июня 2008 г. N 4173/08