



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

127994, г. Москва, ГСП-4, ул. Селезнёвская, д. 9, официальный сайт: <http://www.fasmo.arbitr.ru>,
e-mail: info@fasmo.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ КГ-А41/1438-09

г. Москва

11 марта 2009 г.

Дело № А41-2080/08

Резолютивная часть постановления объявлена 03 марта 2009 года
Полный текст постановления изготовлен 11 марта 2009 года

Федеральный арбитражный суд Московского округа
в составе:

председательствующего-судьи Комаровой О. И.

судей Петровой Е. А., Хомякова Э. Г.

с участием от истца Федерального государственного унитарного предприятия
«Торговый дом «Кремлевский» Управления делами Президента Российской
Федерации - Грачевой С. А. по доверенности от 19.12.2008 г. № 188-Д, Гришановой
Г. И. по доверенности от 16.01.2009 г. № 11-Д

от Закрытого акционерного общества «Качественные продукты» - Григорьевой А.В.
по доверенности от 01.10.2008 г.

от Общества с ограниченной ответственностью «Продторг» - Омельченко В. П. по
доверенности от 02.10.2008 г.

рассмотрев в судебном заседании 03 марта 2009 года кассационную жалобу
Федерального государственного унитарного предприятия «Торговый дом
«Кремлевский» Управления делами Президента Российской Федерации
на постановление от 02 декабря 2008 года

Десятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями Кручининой Н. А., Куденеевой Г. А., Мальцевым С. В.

по иску Федерального государственного унитарного предприятия «Торговый дом
«Кремлевский» Управления делами Президента Российской Федерации

к Закрытому акционерному обществу «Качественные продукты» о запрете
использования обозначения «Кремлёвские», сходного до степени смешения с
товарным знаком истца, обязанности уничтожить контрафактные упаковки и о
взыскании 100 000 руб. компенсации

третье лицо общество с ограниченной ответственностью «Продторг»

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Торговый дом
Кремлевский» Управления делами Президента Российской Федерации (далее
ФГУП Торговый дом «Кремлевский») обратилось в Арбитражный суд Московской

области с иском к Закрытому акционерному обществу «Качественные продукты» (далее ЗАО «Качественные продукты») о запрете использования обозначения «Кремлёвские», сходного до степени смешения с товарным знаком «КРЕМЛЕВСКИЙ» по свидетельству № 283007 в отношении однородных товаров, в том числе запретить производство и продажу, предложение к продаже, иное введение в гражданский оборотпельменей в упаковке, на которой присутствует товарный знак «КРЕМЛЕВСКИЙ» по свидетельству № 283007 и/или сходные с ним до степени смешения обозначения, включая слово «Кремлевские», обязанности уничтожить контрафактные упаковки пельменей «Кремлевские» и о взыскании 100 000 руб. компенсации.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом удовлетворено ходатайство истца об уточнении исковых требований, согласно которым ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» просит запретить ЗАО «Качественные продукты» использование обозначения «Кремлёвские», сходного до степени смешения с товарным знаком «КРЕМЛЕВСКИЙ» по свидетельству № 283007, в отношении однородных товаров, обязать ответчика уничтожить контрафактные упаковки пельменей «Кремлёвские» и выплатить 300 000 руб. компенсации.

В обоснование требований истец сослался на пункт 3 статьи 1484, пункт 2 статьи 1486, пункт 2 статьи 1489, статью 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Московской области от 31.07.2008 г. исковые требования удовлетворены частично; суд запретил ЗАО «Качественные продукты» использование обозначения «Кремлёвские», сходного до степени смешения с товарным знаком «КРЕМЛЕВСКИЙ» по свидетельству № 283007 в отношении однородных товаров; обязал ответчика за свой счет уничтожить контрафактные упаковки пельменей «Кремлёвские»; с ЗАО «Качественные продукты» в пользу ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» взысканы 100 000 руб. компенсации. В иске в остальной части отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2008 г. решение Арбитражного суда Московской области от 31.07.2008 г. отменено по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело назначено к рассмотрению по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью «Продторг» (далее ООО «Продторг»).

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 02 декабря 2008 года в иске ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» отказано.

Полагая исковые требования не подлежащими удовлетворению, апелляционный суд исходил из того, что не доказано несанкционированное использование товарного знака (факт правонарушения); сходство до степени смешения между товарным знаком истца и обозначением «Кремлевские», размещенном на упаковке пельменей, используемой ответчиком, отсутствует.

Не согласившись с названным постановлением, ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» подана настоящая кассационная жалоба, согласно которой заявитель просит постановление Десятого апелляционного арбитражного суда от 02 декабря 2008 г. по делу № А41-2080/08 отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на неправильное применение судом норм материального права - неправильное истолкование положений п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и положений п.п. 14.4.2., 14.4.4.2., 14.4.2.4. Правил составления, подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 г. № 4322.

Также истец указывает на несоответствие фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам изложенных в обжалуемом постановлении выводов о том, что визуальные (графические) отличия охраняемого словесного элемента «Кремлевские» товарного знака и словесного элемента на упаковке пельменей и дополнительные изобразительные элементы сравниваемых объектов не позволяют ассоциировать один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения; считает вывод суда об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком истца и обозначением «Кремлевские», размещенном на упаковке пельменей, противоречащим имеющемуся в деле заключению патентного поверенного Российской Федерации Ермаковой Е. А. Считает утверждение суда о том, что слово «Кремлёвские» используется на упаковке произведенных ответчиком пельменей не как товарный знак, а как наименование определенного вида продукции не соответствующим действительности. Не согласен с отклонением довода истца о том, что товарный знак «КРЕМЛЕВСКИЙ» вызывает у потребителей ассоциации с Московским Кремлем, Президентом Российской Федерации, структурами, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации, и, следовательно, косвенно намекает на высокое качество товаров, способствует их лучшему продвижению на рынке.

В судебном заседании представители истца поддержали доводы жалобы.

Ответчик возражает против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемое постановление законным и обоснованным.

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов в указанном судебном акте фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, кассационная инстанция пришла к выводу, что обжалуемое постановление подлежит оставлению без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

Как установлено Десятым арбитражным апелляционным судом, ФГУП «Торговый дом Кремлевский» являлось правообладателем словесного товарного знака «КРЕМЛЕВСКИЙ» на товары 29-го, 30-го, 31-го классов МКТУ, в том числе ravioli - товара 30-го класса МКТУ с приоритетом от 18.12.2002 г., что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 283007.

В соответствии с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 17.10.2008г. в связи с неиспользованием правообладателем товарного знака в отношении товаров, приведенных в перечне товаров 29, 30, 31 классов МКТУ за исключением товаров 29-го класса МКТУ - колбасные изделия, сосиски, досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака «КРЕМЛЕВСКИЙ» по свидетельству № 283007, сохранено его действие в отношении только товаров 29-го класса МКТУ - колбасные изделия, сосиски.

Согласно статье 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 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), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. 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, 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.

Положениями статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена ответственность за незаконное использование товарного знака, согласно которой товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени

смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся похожими или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Апелляционный суд установил, что на основании договора о переработке давальческого сырья от 30.06.2004г. № 24, заключенного между ООО «Продторг» (давальцем) и ЗАО «Качественные продукты» (переработчиком), последний производит переработку давальческого сырья, заключающуюся в изготовлении замороженных полуфабрикатов в соответствии с рецептурой, являющейся неотъемлемой частью договора, расфасовывает готовую продукцию в упаковку, маркированную товарными знаками, принадлежащими давальцу.

Согласно пункту 1.2 названного договора производственное сырье и упаковка принадлежат ООО «Продторг». Упаковка пельменей «РУССКИЙ ХИТ Пельмени Кремлёвские» изготавливается ЗАО «Полипак» в соответствии с условиями договора от 25.01.2005г. № 57, заключенного с ООО «Продторг».

Ответчик производит расфасовку пельменей в упаковку пельменей «РУССКИЙ ХИТ Пельмени Кремлёвские», на которой, по мнению истца, используется словесное обозначение «Кремлёвские», сходное до степени смешения с товарным знаком, ранее принадлежащим истцу «КРЕМЛЕВСКИЙ», что способно также, по мнению истца, вызвать смешение у потребителей представления об определенном качестве товара, его изготовителе и месте происхождения, поскольку, как считает истец, слово «КРЕМЛЕВСКИЙ» вызывает у потребителей ассоциацию с Московским Кремлем, Президентом России, то есть воспринимается как самое лучшее качество, что, по его мнению, способствует продвижению товара.

Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, являющихся товарным знаком истца и применяемых на упаковке, используемой ответчиком, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

П. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 г. № 32, установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

Суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу, что в данном случае существенное значение имеет не только установление сходства до степени смешения словесного обозначения товарного знака «КРЕМЛЕВСКИЙ» со словесным обозначением «Кремлёвские» при сопоставлении товарного знака истца и словесного обозначения, воспроизведенного на упаковке, используемой ответчиком, с точки зрения их графического и визуального сходства, но и должно учитываться основное правило, согласно которому вывод о нарушении исключительных прав истца на товарный знак делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое может сложиться у потребителей соответствующих товаров и услуг.

Как установлено судом, товарный знак «КРЕМЛЕВСКИЙ» согласно свидетельству № 283007 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами стандартных гарнитур с засечками типа Times New Roman, печатными буквами, без использования буквы «Ё» как этого требуют правила грамматики и фонетики русского языка.

Ответчик для расфасовки готовой продукции, принадлежащей третьему лицу, использует упаковку, содержащую в себе как изобразительное обозначение, так и графическое и словесное обозначения.

Согласно свидетельству на товарный знак № 315629 приоритет товарного знака 12.01.2005 г. и лицензионному соглашению от 05.03.2007 г. № 02/03 ООО «Продторг» обладает исключительным правом на комбинированный товарный знак «РУССКИЙ ХИТ» в отношении товаров 30 класса МКТУ: вареники, манты, пельмени, ravioli, содержащий элементы графические, изобразительное и словесные обозначения.

Указанный товарный знак имеет преобладающее значение на упаковке пельменей «РУССКИЙ ХИТ Пельмени Кремлёвские». Под изображением горизонтально ориентированной прямоугольной плашки, заключенной в рамку по периметру, нанесены словесные обозначения строчными буквами белого цвета с наклоном на красном фоне «Пельмени» и ниже шрифтом меньшим, чем слово «Пельмени», на желтом фоне письменными буквами с наклоном слово «Кремлёвские». Слова «Пельмени» и «Кремлёвские» расположены одно под другим. Словесное обозначение «Кремлёвские» исполнено с использованием буквы «Ё». Слово «Пельмени» использовано на упаковке как обозначающее вид (род) продукции, а слово «Кремлёвские» - наименование определенного вида продукции.

При определении сходства обозначений исследуются звуковое, графические и смысловое сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в обозначении.

Суд, оценив имеющиеся в деле доказательства, в соответствии с пунктами 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, пришел к обоснованному выводу об отсутствии тождества обозначений, поскольку сравниваемые образцы (словесный товарный знак, принадлежавший ранее истцу «КРЕМЛЕВСКИЙ» и словесное обозначение «Кремлёвские») выполнены в различной цветовой гамме, стиль написания слов отличен друг от друга. Сравнимые словесные обозначения «КРЕМЛЕВСКИЙ» и «Кремлёвские» не влекут смешения обозначений, поскольку визуальные (графические) отличия охраняемого словесного элемента «Кремлёвские» товарного знака и словесного элемента на упаковке пельменей и дополнительные изобразительные элементы сравниваемых объектов не позволяют ассоциировать один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Упаковка, используемая ответчиком, содержит дополнительные слова, не повторяет зарегистрированных особенностей написания словесного элемента товарного знака, имеет свой особый стиль изображения, в целом воспринимается по-другому, что исключает опасность смешения двух обозначений.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Суд установил, что производство товаров 30-го класса МКТУ - равиоли истец не производил, что явилось основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака «КРЕМЛЕВСКИЙ» по свидетельству № 283007 с приоритетом от 18.12.2002 г. в соответствии с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.10.2008 г.

Суд обоснованно отклонил доводы истца о том, что использование товарного знака «КРЕМЛЕВСКИЙ» по свидетельству № 283007 в отношении товаров 29-го класса МКТУ - колбасные изделия; сосиски способно ввести в заблуждение потребителей относительно производителя, по его мнению, однородных товаров с пельменями, а именно: колбасных изделий и сосисок, поскольку для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Также правомерно отклонен довод о том, что использование ответчиком словесного обозначения «Кремлёвские», сходного по мнению истца, до степени смешения с товарным знаком «КРЕМЛЕВСКИЙ» по свидетельству № 283007 в отношении товаров 30-го класса МКТУ - пельмени, равиоли, способно вызвать смешение у потребителей представления об определенном качестве товара, его изготовителе и месте происхождения по заявленному истцом основанию: слово «КРЕМЛЕВСКИЙ» вызывает у потребителей ассоциацию с Московским Кремлем, Президентом России, то есть воспринимается как самое лучшее качество, поскольку слово «Кремлевский», «Кремлевское» ассоциируется с понятием принадлежности к кремлю, внутренней городской крепости в старинных городах.

Суд установил, что Роспатент предоставил правовую охрану товарных знаков, содержащих слово «Кремлёвские», «КРЕМЛЕВСКОЕ», в отношении однородных товаров не только истцу, но и другим лицам.

Также суд при принятии обжалуемого постановления обоснованно учел, что ответчик до даты приоритета товарного знака производил продукцию под обозначением с использованием словесного элемента «Кремлёвские» с 2002 года.

Заключение патентного поверенного Российской Федерации Ермаковой Е.А., на которое истец сослался в подтверждение исковых требований, судом исследовано, оценено.

Доводы кассационной жалобы сводятся к переоценке имеющихся в деле доказательств, что в силу норм статей 286, часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации недопустимо в кассационной инстанции.

Суд кассационной инстанции соглашается с выводом Десятого арбитражного апелляционного суда о том, что не доказано несанкционированное использование товарного знака (факт правонарушения), в связи с чем отсутствуют основания для привлечения ответчика к ответственности, предусмотренной ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Судом апелляционной инстанции полно и всесторонне исследованы обстоятельства дела, выводы суда, содержащиеся в обжалуемом постановлении, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, судом правильно применены нормы материального и процессуального права.

Оснований, установленных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены обжалуемого в кассационном порядке постановления Десятого арбитражного апелляционного суда, не имеется, в связи с чем кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь ст. ст. 274, 284, 286, п. 1 ч. 1 ст. 287, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 02 декабря 2008 года по делу Арбитражного суда Московской области № А41-2080/08 оставить без изменения, кассационную жалобу Федерального государственного унитарного предприятия «Торговый дом «Кремлевский» Управления делами Президента Российской Федерации - без удовлетворения.

Председательствующий-судья:

О. И. Комарова

Судьи:

Е. А. Петрова

Э. Г. Хомяков