

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

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

Москва

16 декабря 2015 года

Дело № А12-1/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 9 декабря 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 декабря 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий – Булгаков Д.А.,

судьи – Уколов С.М., Голофаев В.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «БТ» на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 28.05.2015 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.08.2015, принятые по делу № А12-1/2015

по иску общества с ограниченной ответственностью «БТ» к обществу с ограниченной ответственностью «К» , обществу с ограниченной ответственностью «Ф»

о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечена компания "ВТ"



В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью «БТ» – Е.А.Б. (по доверенности от \*\*\*).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «БТ» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «К» о защите исключительного права на товарный знак, а именно об обязанности прекратить незаконное использование товарного знака «Т» в любых материалах, документах, рекламе, на вывесках, в сети Интернет, а также иные сходные до степени смешения с товарным знаком «Т» обозначения.

В порядке статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве соответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью «Ф»

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 28.05.2015 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.08.2015 решение Арбитражного суда Волгоградской области от 28.05.2015 года по делу № А12-150/2015 оставлено без изменения.

Не согласившись с вышеуказанными судебными актами, ООО «БТ» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе ООО «БТ» просит указанные судебные акты отменить.

В обоснование кассационной жалобы заявитель указал, что судами были сделаны выводы не соответствующие фактическим обстоятельствам дела, неправильно применены нормы материального права.

Представители ответчиков и третьего лица, надлежаще извещенных о начале судебного процесса с их участием, о времени и месте судебного разбирательства, а также о заседании суда кассационной инстанции, в том числе посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в сети Интернет, явки своих представителей в судебное заседание суда кассационной инстанции не обеспечили, отзывы на кассационную жалобу не представили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует проведению судебного заседания в порядке статьи 156 указанного Кодекса.

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы, суд кассационной инстанции усматривает основания для ее удовлетворения и отмены обжалуемых судебных актов судов первой и апелляционной инстанций, в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела и установлено судами, ООО «БТ» является правообладателем товарного знака «Т» в отношении указанных в свидетельстве Российской Федерации № \*\*\*\* услуг 35,41 и 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Вышеуказанный товарный знак является комбинированным, включающим в свой состав словесный элемент «Т» и изобразительный элемент в виде изображения иероглифа.

Обращаясь в суд с исковым заявлением, ООО «БТ» ссылалось на использование зарегистрированного товарного знака «Тануки» ответчиками в названии предприятия общественного питания под вывеской «Т», расположенного по адресу: \*\*\*\*

а также в рекламных объявлениях, размещенных в сети «Интернет».

В подтверждение указанному доводу истцом были представлены в материалы дела распечатка с интернет-сайта, фотофиксация вывески «Т» у входа в заведение общественного питания и интерьера внутри данного заведения.

В ходе рассмотрения дела истцом дополнительно был представлен кассовый чек ООО «Ф» с указанием в нем «Ресторан «Т».

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что истцом не представлены доказательства, подтверждающие использование ответчиками принадлежащего истцу товарного знака «Т».

По мнению суда первой инстанции, представленные истцом в материалы дела доказательства – информация из сети «Интернет» с сайта, фотоматериалы вывески у входа и интерьера внутри помещения, не содержат ссылок на наименование кого-либо из ответчиков и не подтверждают принадлежность ответчикам заведения под вывеской «Т», в связи с чем, не могут быть признаны надлежащими, поскольку они не свидетельствуют о незаконном использовании товарного знака истца именно ответчиками.

Довод истца о том, что ответчик ООО «Ф» является владельцем заведения общественного питания под вывеской «Т», расположенном по адресу: \*\*\*, в подтверждение чего ссылается на кассовый чек, отклонен судом первой инстанции, поскольку данное доказательство не отвечает признакам относимости и допустимости, а также не свидетельствует о нарушении прав истца на товарный знак указанным ответчиком.

Суд первой инстанции пришел также к выводу, что из распечатки с сайта Интернет не усматривается, что кто-либо из ответчиков разместил информацию о нахождении по юридическому адресу ООО «Ф» ресторана «Т» с интерьером, право на использование которого передано истцу.

Довод истца о том, что на кассовом чеке имеется идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) ответчика и название ресторана «Тануки», также признан судом первой инстанции несостоятельным, поскольку предметом настоящего спора является неправомерное использование товарного знака, то есть соответствующего изображения, и права на промышленный образец – интерьер ресторана. Между тем, из самого кассового чека не следует, что ответчик нарушает перечисленные права истца. Представленные истцом фотографии не содержат указание на то, что запечатленный на них промышленный образец – интерьер ресторана, используется кем-то из ответчиков.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Между тем суды, не учли следующее.

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу статьи 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно положениям статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит

исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом как следует из пункта 3 статьи 1484 ГК РФ 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.

Суды первой и апелляционной инстанций правильно исходили из того, что в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, ответчиком.

Между тем, делая вывод об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком истца и изображением, используемым на вывеске ответчика, суды не исследовали данный вопрос с учетом положений 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 № 32 (далее – Правил № 32), Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197 (далее – Методические рекомендации).

Как следует из подпункта 14.4.2.2 Правил № 32, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с

комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в этом пункте, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 5.2.1 Методических рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции приходит к выводу, что вопросу о сходстве до степени смешения вывески на здании заведения общественного питания под вывеской «Т», расположенном по адресу: \*\*\*\*\*и товарного знака истца, судами не дана надлежащая правовая оценка.

Согласно части 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Между тем, выводы судов первой и апелляционной инстанции относительно того, что ответчик – ООО «Ф» не является владельцем заведения общественного питания под вывеской «Т», расположенном по адресу: \*\*\*\*\*, нельзя признать обоснованными и мотивированными.

В обоснование своих требований истцом представлен в материалы кассовый чек с реквизитами: ООО «Ф», ресторан «Т», ККМ \*\*\*\*\*, ИНН \*\*\*\*\*.

В соответствии с пунктом 4 Положения по применению контрольно-кассовых машин, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1993 № 745 организация, осуществляющая денежные расчеты с населением с применением контрольно-кассовых

машин, обязана выдавать покупателям (клиентам) чек или вкладной (подкладной) документ, напечатанный контрольно-кассовой машиной.

На выдаваемом покупателям (клиентам) чеке или вкладном (подкладном) документе должны отражаться следующие реквизиты:

- а) наименование организации;
- б) идентификационный номер организации-налогоплательщика;
- в) заводской номер контрольно-кассовой машины;
- г) порядковый номер чека;
- д) дата и время покупки (оказания услуги);
- е) стоимость покупки (услуги);
- ж) признак фискального режима.

В соответствии с подпунктом о) пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в едином государственном реестре юридических лиц, среди прочих, содержатся сведения об ИНН.

Из материалов дела усматривается, что ООО «Ф», расположенному по адресу: \*\*\*\*\*, присвоен ИНН –\*\*\*\*\*.

Таким образом, выводы судов о недоказанности факта того, что ответчик – ООО «Ф» является владельцем заведения общественного питания под вывеской «Т», в котором выдан чек, сделан при неправильном применении норм материального права и несоответствии выводов судов обстоятельствам дела.

Кроме того, суд кассационной инстанции отмечает следующее.

В силу части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.



Принцип состязательности предполагает совершение каждой стороной арбитражного процесса различных процессуальных действий в подтверждение своей позиции.

Как видно из материалов дела, ответчики каких-либо возражений по заявленным требованиям не выдвигали, отзывов не представляли, в судебные заседания не являлись.

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существования заявленных требований.

Приведенные положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не были учтены судами первой и апелляционной инстанций.

При указанных обстоятельствах, суд кассационной инстанции признает обоснованным довод кассационной жалобы о допущенном несоответствии выводов судов, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам.

Поскольку в соответствии с частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, допущенное нарушение может быть устранено только при новом рассмотрении дела в суде первой инстанции.

При новом рассмотрении дела судам также надлежит дать правовую оценку доводам истца относительно сходства до степени смешения

товарного знака «Т» и изображения на вывеске ответчика с учетом положений Правил № 32 и Методических рекомендаций, исследовать вопрос принадлежности заведения общественного питания под вывеской «Т» – ООО «Ф», дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и рассмотреть заявленные требования в соответствии с положениями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

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

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 28.05.2015 по делу № А12-1/2015 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.08.2015 по тому же делу отменить.

Направить дело № А12-1/2015 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегия Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающей двух месяцев с момента его принятия.

Председательствующий  
судья

Д.А. Булгаков

Судья

С.М. Уколов

Судья

В.В. Голофаев