



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

29 января 2020 года

Дело № А57-9490/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 22 января 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 января 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Мындря Д.И., Снегура А.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Газпроммаш безопасность» на решение Арбитражного суда Саратовской области от 16.07.2019 по делу № А57-9490/2019 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2019 по тому же делу

по исковому заявлению публичного акционерного общества «Газпром» (ул. Намёткина, д. 16, Москва, 117420, ОГРН 1027700070518)

к обществу с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Газпроммаш безопасность» (ул. Огородная, д. 162, г. Саратов, Саратовская обл., 410036, ОГРН 1116451002227)

об обязанности прекратить использование словесного обозначения «Газпром» в фирменном наименовании, о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 300 000 руб.,



при участии в судебном заседании представителей:

от публичного акционерного общества «Газпром» – Цой Т.Г. (по доверенности от 04.07.2017); Елисеев С.В. (по доверенности от 21.03.2019),

от общества с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Газпроммаш безопасность» – Бурмистров Д.Б. (по доверенности от 09.01.2020),

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество «Газпром» (далее – общество «Газпром», истец) обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Газпроммаш безопасность» (далее – организация, ответчик) об обязанности прекратить использование словесного обозначения «Газпром» в фирменном наименовании, о взыскании компенсации в размере 300 000 руб.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 16.07.2019, оставленным без изменений постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2019, исковые требования удовлетворены частично. Суд обязал организацию прекратить использование в фирменном наименовании словесного обозначения «Газпром» и взыскал с организации в пользу общества «Газпром» компенсацию за нарушение исключительных прав на фирменное наименование в размере 50 000 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, организация обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствами дела, просит их отменить и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

В обоснование кассационной жалобы организация указывает на допущенные судами нижестоящих инстанций нарушения норм частей 3, 5 статьи 2, части 2 статьи 9, частей 1, 2 статьи 65, частей 1, 2 статьи 71, части 1 статьи 168, части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, в кассационной жалобе приведены следующие доводы:

истец не представил в материалы дела фактические доказательства того, что ответчик осуществляет аналогичную с ним хозяйственную деятельность; более того, общедоступные сведения из Единого государственного реестра юридических лиц прямо подтверждают, что деятельность ответчика никак не связана с фактической деятельностью истца;

при недоказанности истцом обстоятельств, имеющих значение согласно пункту 3 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), суды первой и апелляционной инстанций необоснованно отказали в удовлетворении ходатайства ответчика о приобщении к материалам дела заключения № 245-2019 от 04.09.2019, подготовленного Лабораторией социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН по результатам проведенного социологического опроса, выводы которого имеют прямое отношение к применению положений названной статьи ГК РФ в рамках настоящего дела;

отличия по звучанию (фонетике), смыслу (семантике) и зрительному восприятию (графике) согласно принятой методике определения сходства словесных обозначений до степени смешения позволяют сделать вывод об отсутствии их сходства до степени смешения при том, что вероятность их смешения в гражданском товарообороте России материалами дела не подтверждается;

взыскание «компенсации за нарушение исключительных прав на фирменное наименование» противоречит положениям пункта 3 статьи 1252 ГК РФ.

В судебном заседании представитель ответчика ходатайствовал об отложении судебного заседания в соответствии с частью 4 статьи 138 и применительно к части 2 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для примирения сторон.

Суд кассационной инстанции рассмотрел указанное ходатайство и, принимая во внимание возражения истца, отказал в его удовлетворении ввиду отсутствия предусмотренных статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отложения судебного разбирательства.

Представитель организации поддержал кассационную жалобу по доводам, в ней изложенным.

Представители общества «Газпром» возражали против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве, и просили оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменений как законные и обоснованные.

Выслушав представителей истца и ответчика, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов, содержащихся в них, установленным фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Как было установлено судами и следует из материалов дела, обществу «Газпром» принадлежат исключительные права на общеизвестный товарный знак «ГАЗПРОМ» по свидетельству Российской Федерации на общеизвестный товарный знак № 30 (дата, с которой товарный знак признан общеизвестным – 31.12.1995), словесный товарный знак «Газпром» по свидетельству Российской Федерации № 228275 (приоритет от 01.03.2002), словесный товарный знак «Gazprom» по свидетельству Российской Федерации № 228276 (приоритет от 01.03.2002).

Названные товарные знаки зарегистрированы в отношении широкого перечня реализуемых истцом товаров, оказываемых истцом услуг по различным классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. Информация о Товарных знаках размещена на официальных сайтах истца (<http://www.gazprom.ru/about/legal/trademark/>) и Роспатента (<http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/>) в сети «Интернет».

Словесный элемент «Газпром» также является произвольной частью фирменного наименования истца, исключительное право на которое принадлежит ему с 1989 года – года образования Государственного газового концерна «Газпром». В 1992 году Государственный газовый концерн «Газпром» преобразован в российское акционерное общество «Газпром», впоследствии переименованное в 1998 году в открытое акционерное общество «Газпром», а в 2015 году – в публичное акционерное общество «Газпром».

Ссылаясь на использование ответчиком в своем фирменном наименовании обозначения «Газпром», имеющего звуковое (фонетическое), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками и его фирменным наименованием, истец обратился в арбитражный суд с вышеназванными требованиями.

Удовлетворяя иски в части, суд первой инстанции руководствовался нормами части 6 статьи 1252, статей 1229, 1474, 1484, 1508 ГК РФ и исходил из доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Так, суд первой инстанции установил, что наименования ответчика и истца сходны до степени смешения, поскольку являются тождественными и содержат в основе слово «Газпром», добавление иных слов в наименование ответчика не изменяет смысловую нагрузку наименования, поскольку главным словом является «Газпром», а такая степень сходства затрудняет их индивидуализацию при участии в хозяйственном обороте. При этом, как отметил суд, исключительные права на средства

индивидуализации истца, содержащие словесное обозначение «Газпром», сходные до степени смешения с фирменным наименованием ответчика, также включающего словесное обозначение «Газпром», возникли ранее даты государственной регистрации ответчика в качестве юридического лица.

Изложенное послужило основанием для удовлетворения судом первой инстанции требования истца об обязанности ответчика прекратить использование словесного обозначения «Газпром».

Рассматривая имущественное требование истца о взыскании с ответчика компенсации за нарушение его исключительных прав, как следует из мотивировочной части решения от 16.07.2019, суд первой инстанции руководствовался положениями статьи 1252, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а также разъяснениями, приведенными в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29.

При этом суд установил, что имеются основания для взыскания с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на фирменное наименование. С учетом ходатайства ответчика о снижении заявленной ко взысканию компенсации, суд первой инстанции пришел к выводу о соответствии принципам разумности, справедливости и соразмерности компенсации за нарушение исключительных прав на фирменное наименование в размере 50 000 руб.

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал.

При этом, как отметил суд апелляционной инстанции, тот факт, что использование ответчиком товарного знака будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы истца, подтверждается представленными в материалы дела аналитическими отчетами ООО «Аналитическая социология» «Характер восприятия

физическими лицами Российской Федерации слова «Газпром» в фирменном наименовании (наименовании) юридического лица» и «Характер восприятия юридическими лицами Российской Федерации слова «Газпром» в фирменном наименовании (наименовании) юридического лица».

Суд апелляционной инстанции отклонил доводы организации о неоднородности товаров, о различии организационно-правовой формы и деятельности сторон как не имеющие правового значения для разрешения настоящего спора, так как права общества «Газпром» зарегистрированы на общеизвестный товарный знак – словесное обозначение «Газпром». Довод ответчика о том, что стороны не осуществляют аналогичную деятельность, не производят идентичные или однородные товары, что исключает какой-либо риск смешения потребителем истца и ответчика, суд апелляционной инстанции отклонил, указав, что требования истца основаны на использовании ответчиком в фирменном наименовании общеизвестного товарного знака «Газпром».

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 54 ГК РФ юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на организационно-правовую форму, а в случаях, когда законом предусмотрена возможность создания вида юридического лица, указание только на такой вид.

Согласно статье 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим

фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 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 (статья 1481 ГК РФ).

Правовые подходы и обстоятельства, подлежащие установлению при рассмотрении судами споров о защите исключительных прав на фирменные наименования и товарные знаки, обобщены и разъяснены в пунктах 146-153 («Право на фирменное наименование») и 154-162 («Право на товарный знак») постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

В силу части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Частью 1 статьи 133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются определение характера спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства, обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела; разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса; оказание содействия лицам, участвующим в деле, в представлении необходимых доказательств; примирение сторон.

Согласно части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

В соответствии с частями 4 и 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В мотивировочной части решения должны содержаться также обоснования принятых судом решений и обоснования по другим вопросам, указанным в части 5 настоящей статьи.

Резолютивная часть решения должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных требований, указание на распределение между сторонами судебных расходов, срок и порядок обжалования решения.

Вместе с тем при рассмотрении настоящего дела в нарушение норм части 2 статьи 65, части 1 статьи 133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не определил

обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения настоящего дела с учетом его предмета и основания.

Сделав вывод о нарушении ответчиком исключительных прав истца, суд первой инстанции не указал, какие именно исключительные права истца нарушены, и не учел, что товарный знак является средством индивидуализации товаров и услуг, входящих в объем его правовой охраны согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, в то время как фирменное наименование является средством индивидуализации юридического лица.

Правовое регулирование использования фирменного наименования и товарного знака как средств индивидуализации отличаются. Эти различия обуславливают и различные предметы доказывания при рассмотрении соответствующих споров о защите прав на такие средства индивидуализации.

Вместе с тем в силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном указанным Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей данного пункта под частичным запретом использования понимается в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности.

Из решения суда первой инстанции по данному делу однозначно не следует, требование о защите какого именно средства индивидуализации истца рассмотрено судом, и по результатам установления каких конкретно обстоятельств суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении ответчиком «исключительных прав» истца и наличии правовых оснований для удовлетворения требования, направленного на пресечение нарушения, и частичного удовлетворения имущественного требования о взыскании компенсации.

Удовлетворяя неимущественное требование и обязывая общество с ограниченной ответственностью частную охранную организацию «Газпромаш безопасность» (ОГРН 1116451002227, ИНН 6451429604), г. Саратов, прекратить использование в фирменном наименовании словесного обозначения «ГАЗПРОМ», суд первой инстанции не указал, при осуществлении каких видов деятельности (в случае, если таким образом было нарушено исключительное право на фирменное наименование) или введении в гражданский оборот каких товаров и услуг (в случае нарушения исключительных прав на товарные знаки) ответчику следует воздерживаться от использования спорного словесного обозначения.

Взыскивая компенсацию за нарушение исключительного права на фирменное наименование на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, суд первой инстанции не учел, что названной нормой регулируется порядок привлечения к ответственности за незаконное использование товарного знака. Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ требование о взыскании компенсации вместо возмещения убытков может быть заявлено правообладателем только в случаях, прямо предусмотренных законом. Закон не содержит положений о возможности взыскания компенсации за нарушение исключительного права на фирменное наименование. Наличие

оснований для применения гражданского законодательства по аналогии (статья 6 ГК РФ) судом не установлено и из решения суда не следует.

Соответствующие доводы ответчика оставлены судом первой инстанции без исследования и надлежащей правовой оценки.

Суд кассационной инстанции также обращает внимание на то, что на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции совместное постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 утратило силу в связи с принятием постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10.

Судом апелляционной инстанции данные нарушения не устранены.

Согласно частям 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального и процессуального права.

Учитывая несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, нарушение норм материального и процессуального права, обжалуемые судебные акты подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе предложить истцу рассмотреть вопрос об уточнении предмета или основания заявленных требований, полно и всесторонне исследовать все обстоятельства, имеющие значение для дела, и, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

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

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Саратовской области от 16.07.2019 по делу № А57-9490/2019 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2019 по тому же делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Д.И. Мындра

А.А. Снегур