

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 300-ЭС15-10765

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Резолютивная часть определения объявлена 23.12.2015

Полный текст определения изготовлен 11.01.2016

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего судьи

Завьяловой Т.В.,

судей

Павловой Н.В., Прониной М.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу компании «Др. Тайсс Натурварен ГмбХ» (Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Германия; далее – компания, заявитель) на постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2015 по делу № СИП-530/2014

по иску общества с ограниченной ответственностью «Артлайф» (далее – общество, истец) к компании о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 186749 полностью вследствие его неиспользования,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «АЛВИЛС Патент», закрытого акционерного общества «НАТУСАНА», общества с ограниченной ответственностью «Др. Тайсс Натурварен Рус» (далее – общество «Др. Тайсс Натурварен Рус»), Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент).

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании – Александров Е.Б., Степанова Н.И.;

от общества – Мелентьев А.В., Яньков А.В.;

от общества с ограниченной ответственностью «АЛВИЛС Патент» – Мелентьев А.В., Яньков А.В.;

от общества «Др. Тайсс Натурварен Рус» - Александров Е.Б., Степанова Н.И.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Павловой Н.В., Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

как установлено судами и следует из материалов дела, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) словесный товарный знак «Dr. Theiss Angi Sept» по заявке № 98702737 с приоритетом от 19.02.1998 (далее – товарный знак) зарегистрирован Роспатентом 30.03.2000 за № 186749 в отношении следующих товаров по Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ):

03 класса МКТУ – «косметические средства на основе натуральных компонентов»;

05 класса МКТУ – «фармацевтические препараты, в том числе для ухода за полостью рта, медицинские препараты, в том числе для ухода за полостью рта; косметические средства для ухода за кожей, включая бальзамы, лосьоны и

мази для медицинских целей; лекарственные травы, в том числе для ухода за полостью рта, чаи, сборы; диетические пищевые продукты для медицинских целей, включая препараты для пищевых добавок на растительной основе, в том числе для ухода за полостью рта; лекарственные настои; конфеты и леденцы лекарственные, в том числе для ухода за полостью рта; капсулы для медицинских целей»;

30 класса МКТУ – «чай, в том числе травяной чай; настойки нелекарственные; конфеты, конфеты мятные; мед».

Правообладателем указанного товарного знака с приоритетом от 19.02.1998 является компания.

Ссылаясь на положения статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), в силу которой правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Общество доказывало свою заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака, указывая на то, что ведет подготовку к процедуре государственной регистрации и промышленному производству средств гигиены полости рта (в частности, раствора для полоскания горла) под торговым названием «Ангиосепт».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2014 в удовлетворении требований общества отказано.

При вынесении решения от 09.12.2014 Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, руководствуясь положениями Методических рекомендаций по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 02.03.1998 № 41 (далее – Методические

рекомендации), согласно которым при подаче заявки на регистрацию товарного знака возможно указание обобщенных наименований, охватывающих максимальный круг видов товаров, интересующих заявителя, или отдельных наименований наряду с обобщенными наименованиями, установил, что производимые компанией с использованием спорного товарного знака таблетки для рассасывания лекарственные (с учетом многообразия используемых в них дополнительных наполнителей – лекарственных трав и меда) относятся к обобщенным категориям (фармацевтические препараты, в том числе для ухода за полостью рта, медицинские препараты, в том числе для ухода за полостью рта, лекарственные травы, в том числе для ухода за полостью рта, сборы, лекарственные настои; конфеты и леденцы лекарственные, в том числе для ухода за полостью рта; капсулы для медицинских целей, конфеты, конфеты мятные; мед) и являются по сути формой их производства, при этом допускается возможность их применения и в целях профилактики и гигиены полости рта, в связи с чем таблетки для рассасывания лекарственные могут быть отнесены к общему понятию «косметические средства на основе натуральных компонентов».

В связи с этим, суд признал доказанным использование ответчиком товарного знака как в отношении товаров 3-го класса МКТУ, так и в отношении 05 и 30 классов МКТУ.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2015 решение суда первой инстанции от 09.12.2014 отменено в части отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении всех товаров 3-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован. Досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 186749 в отношении всех товаров 3-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Отменяя решение суда первой инстанции в части отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении всех товаров 3-го

класса МКТУ, Президиум Суда по интеллектуальным правам посчитал выводы суда первой инстанции неверными, признал недоказанным факт использования ответчиком спорного товарного знака в отношении товаров 3-го класса МКТУ «косметические средства на основе натуральных компонентов». Президиум указал на ошибочность вывода суда первой инстанции, установившего, что лекарственные таблетки для рассасывания относятся к обобщенному понятию «косметические средства на основе натуральных компонентов». Признавая лекарственные таблетки для рассасывания тождественными косметическим средствам, суд первой инстанции, по мнению Президиума суда по интеллектуальным правам, не учел, что парфюмерно-косметическая продукция предназначена исключительно для наружного нанесения на определенные части человеческого тела, в том числе слизистую оболочку полости рта, и служит для очищения и/или изменения их внешнего вида без нарушения их целостности, придания им приятного запаха и/или коррекции запаха, поддержания их в нормальном функциональном состоянии (пункт 2 статьи 2 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (принят решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799) – Далее – Технический регламент), то есть служит для улучшения эстетических параметров, но не оказывает лечебного эффекта и не может быть признана тождественной лекарственным средствам.

Компания, ссылаясь на существенное нарушение постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2015 норм права, прав и законных интересов заявителя, охраняемых законом публичных интересов, обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о пересмотре оспариваемого судебного акта Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации.

В обоснование своей позиции заявитель указывает на то, что Суд по интеллектуальным правам, рассматривая дело в качестве суда кассационной инстанции, осуществил переоценку представленных по делу доказательств, на основании данной новой оценки доказательств установил обстоятельства, не

основанные на материалах дела, и сделал выводы, противоположные выводам суда первой инстанции. Суд первой инстанции посчитал доказанным факт использования компанией спорного товарного знака в отношении всех товаров 3, 5 и 30 классов МКТУ, а Президиум Суда по интеллектуальным правам переоценил указанное обстоятельство.

При этом, по мнению заявителя, суд первой инстанции не устанавливал тождество между косметическими и лекарственными средствами, не признавал факт того, что лекарственные препараты ответчика являются косметической продукцией. Суд первой инстанции сделал вывод о том, что в целях подтверждения факта использования товарного знака ответчиком и во избежание смешения товарных знаков и продукции, ими маркированной, производимые ответчиком леденцы для полости рта на основе натуральных компонентов могут рассматриваться как однородные косметическим средствам для полости рта на основе натуральных компонентов. Таким образом, суд первой инстанции сделал вывод об однородности, а не идентичности таких товаров, как посчитал суд кассационной инстанции.

Кроме того, заявитель указывает, что в соответствии с рекомендациями Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее –ВОИС) для того, чтобы гарантировать охрану зарегистрированного товарного знака, он должен использоваться в отношении, по крайней мере, одного из товаров, для которых он зарегистрирован. Использование товарного знака в отношении одного из товаров, для которых он зарегистрирован, должно гарантировать охрану для всех однородных товаров, для которых он зарегистрирован.

Заявитель также ссылается на то, что производимое обществом косметическое средство «Ангиосепт» также оказывает профилактическое и даже лечебное воздействие.

Наконец, заявитель полагает, что действия общества по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака компании, целью которых является достижение ситуации, когда на рынке будут существовать два

аналогичных по действию и наименованию препарата: производимый обществом препарат «Ангиосепт» и выпускаемый компанией препарат «Ангисепт», свидетельствуют о недобросовестности общества, поскольку с учетом высокой степени сходства обозначений препаратов, потребители будут вводиться в заблуждение относительно качества и производителя товаров. Такие действия свидетельствуют о паразитическом использовании обществом известности товарного знака компании.

Согласно части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Павловой Н.В. от 16.11.2015 кассационная жалоба заявителя вместе с делом передана на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Изучив материалы дела, проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе, отзыве на нее, Судебная коллегия полагает, что обжалуемое постановление суда кассационной инстанции подлежит отмене по следующим основаниям.

Согласно статье 1486 Гражданского кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его

неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался (пункт 1). Для целей указанной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Гражданского кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2). Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе (пункт 3).

В целях доказывания факта использования товарного знака правообладателем (компанией) в материалы дела представлены контракты с юридическими лицами Российской Федерации на поставку продукции в Российскую Федерацию с документами об их исполнении, а также договоры о реализации продукции.

Согласно представленным доказательствам фармацевтические препараты с использованием товарного знака «Dr. Theiss Angi Sept/Доктор Тайсс Анги Септ» производились правообладателем и реализовывались на территории Российской Федерации. Так, предметом вышеуказанных контрактов является покупка лекарственных средств, а в спецификациях к контрактам, счетах производителя и товарных накладных на отгрузку товаров (CMR) содержатся указания на поставляемый товар «лекарственное средство, таблетки для рассасывания» и товарный знак «Dr. Theiss Angi Sept», используемый для индивидуализации данного товара.

Договоры поставок от 31.12.2009 № 1, от 25.12.2012 № 1 с товаросопроводительными документами свидетельствуют о том, что ЗАО «НАТУСАНА» и ООО «Др. Тайсс Натурварен Рус» осуществляли последующее введение полученных от правообладателя препаратов в гражданский оборот на территории Российской Федерации путем их распространения через аптечные сети, а также активное продвижение данных препаратов на российском рынке, что подтверждается договором оказания маркетинговых услуг с подтверждением исполнения.

Кроме того, в соответствии с представленным в материалы дела регистрационным удостоверением от 30.08.2011 № ПН010429 препарат (таблетки для рассасывания) был зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств под торговым наименованием на русском языке «Доктор Тайсс Анги Септ».

Оценив указанные выше доказательства, представленные компанией, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что факт использования компанией товарного знака в отношении всех товаров, на которые она зарегистрировала товарный знак, подтверждается. Суд признал достаточным в целях сохранения охраны товарного знака ответчика по всем классам регистрации использование его в отношении однородных товаров, сделав вывод, исходя из совокупности обстоятельств дела, об однородности косметических средств на натуральной основе и производимых компанией под оспариваемым товарным знаком леденцов для ухода за полостью рта. В связи с этим, суд признал доказанным использование ответчиком товарного знака как в отношении товаров 3-го класса МКТУ, так и в отношении 05 и 30 классов МКТУ.

Отменяя решение суда первой инстанции в части и признавая, что в рассматриваемом случае ответчик не доказал факт использования товарного знака в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован, поскольку не подтвердил использование товарного знака в отношении каждого вида, класса товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, суд кассационной инстанции не учел следующее.

Неиспользование товарного знака в соответствии с нормой статьи 1486 Гражданского кодекса может послужить основанием досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. При этом из нормы указанной статьи следует, что неиспользование товарного знака в целях прекращения правовой охраны знака является не заявительным и автоматическим основанием прекращения регистрации, а служит предметом судебной оценки на основании представленных сторонами доказательств в целях обеспечения баланса прав участников таких отношений и интересов публичного порядка. При этом правообладатель доказывает факт использования товарного знака и отсутствие злоупотреблений в использовании знака, заявитель – наличие своей заинтересованности и отсутствие злоупотреблений в прекращении правовой охраны чужого товарного знака.

Суд кассационной инстанции, также как и суд первой инстанции признал доказанным факт заинтересованности заявителя в прекращении правовой охраны товарного знака по 03 классу МКТУ, однако пришел к иному выводу относительно применения норм права о прекращении правовой охраны товарного знака в отношении установленных судом первой инстанции обстоятельств использования спорного товарного знака, руководствуясь единственным критерием – отсутствия доказательств использования товарного знака ответчиком в отношении товаров, идентичных товарам, указанным в 03 классе МКТУ, а следовательно - идентичных товару истца, в отношении которого он выражает заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака ответчика.

Таким образом, в отличие от суда первой инстанции, суд кассационной инстанции не стал оценивать иные критерии, кроме критерия идентичности товаров, в целях проверки факта использования товарного знака.

Между тем норма статьи 1486 Гражданского кодекса не называет какой-то один или несколько критериев, например критерий идентичности товаров,

тем более не устанавливает исчерпывающего перечня критериев, подлежащих оценке судом при установлении факта использования товарного знака.

Также не устанавливают такого исчерпывающего перечня нормы международных договоров Российской Федерации в сфере защиты прав на товарные знаки, применимые к отношениям по досрочному прекращению регистрации товарных знаков ввиду неиспользования.

Так, в соответствии с подпунктом 1 пункта С статьи 5 Конвенции об охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция об охране промышленной собственности; Париж, 20.03.1883), статьями 15, 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Марракеш, 15.04.1994), если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Вместе с тем, согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Системное, лексическое, телеологическое толкование норм Соглашения также свидетельствует о том, что классификация не имеет определяющего влияния на оценку идентичности или однородности товаров в целях охраны товарного знака, что находит отражение в судебной практике государств по применению норм Соглашения.

Подход о том, что классификация товаров не имеет решающего значения при определении сходства товаров в целях правовой охраны средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы, закреплен и в пункте 2.457 Руководства ВОИС по интеллектуальной собственности (WIPO Intellectual Property Handbook). Данный подход обусловлен тем, что зачастую существенно отличные товары содержатся в одном классе, и наоборот, схожие товары - в различных классах.

Следовательно, исключительное использование критерия идентичности, которым руководствовался суд кассационной инстанции, не позволит во многих случаях разрешить вопрос о сохранении охраны товарного знака, не нарушив баланс прав сторон спорного правоотношения. Анализ норм современных международных договоров, законодательства государств, актов международных организаций, а также судебной практики по их применению позволяет сделать вывод о том, что при оценке факта использования товарного знака в целях сохранения его охраны применяется совокупность критериев, среди которых критерий однородности товаров. При этом в зависимости от фактических обстоятельств конкретного правоотношения разные критерии имеют разное значение.

Так, о необходимости учета совокупности критериев, среди которых и критерий однородности, при разрешении вопроса о создании или о сохранении правовой охраны товарных знаков свидетельствует и правовое регулирование, сформировавшееся в рамках международных интеграционных объединений. Факт создания унифицированного подхода для ряда правовых систем государств-участников свидетельствует о формировании международного правового стандарта. Так, согласно подпункту b) пункта 1 статьи 4 Директивы № 2008/95/ЕС Европейского парламента и совета о сближении законодательства государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания от 22.10.2008 товарный знак не может быть зарегистрирован или, в случае регистрации, подлежит признанию недействительным, когда по причине его идентичности или сходства с предшествующим знаком и по причине идентичности или однородности товаров или услуг, которые идентифицируются с помощью обоих знаков, существует риск смешения в сознании общественности, включающий в себя риск ассоциации с предшествующим знаком.

Более того, в тех случаях, когда товарный знак является хорошо известным на определенном рынке, в среде потребителей, конкурирующий товарный знак не может быть зарегистрирован, а первичный сохраняет свое

действие, несмотря на то, что товары конкурентов являются неоднородными, несходными.

Так, согласно пункту 3 вышеуказанной статьи Директивы знак также не может быть зарегистрирован или, в случае регистрации, подлежит признанию недействительным, если он является идентичным или сходным с предшествующим товарным знаком или знаком обслуживания Сообщества, предназначен для регистрации или был зарегистрирован в отношении товаров или услуг, не являющихся сходными, однородными с товарами или услугами, в отношении которых зарегистрирован предшествующий товарный знак или знак обслуживания Сообщества, когда этот предшествующий знак Сообщества является хорошо известным в Сообществе, и употребление последующего знака привело бы к недобросовестному использованию без правомерных оснований либо нанесению ущерба различительной способности или репутации предшествующего знака Сообщества.

Аналогичная рекомендация по защите широко известных товарных знаков даже при неоднородности товаров содержится в Руководстве ВОИС по интеллектуальной собственности (п.п. 2.485-2.486 WIPO Intellectual Property Handbook).

Таким образом, в целях обеспечения баланса прав участников отношений, подобных спорным отношениям по настоящему делу, а также в интересах публичного порядка, которые в данном случае выражаются, прежде всего в поддержании добросовестной конкуренции, приведенные нормы ориентируют при установлении факта использования товарного знака на учет совокупности критериев, значение каждого из которых меняется в зависимости от обстоятельств спорного правоотношения, а именно критериев: различительной способности обозначений, идентичности товаров, однородности товаров, а применительно к общеизвестным товарным знакам и неоднородности товаров. При этом классификация товаров, идентичность товаров конкурентов не являются исключительными критериями при решении вопроса об использовании товарного знака в целях его правовой охраны.

Из необходимости оценки совокупности критериев при проверке факта использования товарного знака (прежде всего, различительной способности обозначений, сходства обозначений, однородности товаров (услуг)) исходит и законодательство Российской Федерации, предоставляющее правовую охрану объектам интеллектуальной собственности и не допускающее недобросовестную конкуренцию в сфере их использования.

Необходимость оценки различительной способности товарных знаков следует из нормы пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса, определяющей правовую природу товарного знака как обозначения, служащего индивидуализации товаров, работ, услуг, а также нормы пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса, запрещающей регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Товарный знак компании обладает сильной различительной способностью, поскольку является оригинальным и ассоциативным (наименование ассоциируется с предотвращением заболеваний полости рта).

Также о силе товарного знака компании с точки зрения различительной способности свидетельствуют его признание у потребителей и связь товарного знака и маркированного им товара, а также связь товарного знака и производителя в понимании потребителей. Товарный знак компании известен в среде потребителей средств профилактики и лечения заболеваний полости рта, товар, маркированный знаком, признан потребителями.

В качестве второго критерия при разрешении вопроса о сохранении правовой охраны товарного знака судам следует учитывать сходство обозначений, поскольку не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц в отношении однородных товаров (пункт 6 статьи 1483 Гражданского кодекса).

Обозначения считаются сходными до степени смешения, если они ассоциируются друг с другом в целом, что имеет место в настоящем случае и установлено судом первой инстанции, признано судом кассации округа и

поддерживается Коллегией судей Верховного Суда Российской Федерации, поскольку сходство словесных обозначений истца и ответчика является и звуковым (фонетическим), и графическим (визуальным), и смысловым (семантическим). Между тем в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Указанный критерий сходства обозначений заявителя и правообладателя приобретает существенное значение в данной ситуации применительно к оценке факта использования товарного знака исходя из подтверждения критерия сильной различительной способности товарного знака правообладателя (в том числе ввиду достаточно высокой известности).

Из пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса следует третий критерий, который должны проверять суды в целях сохранения правовой охраны товарного знака – однородность товаров, в отношении которых может быть предоставлена или сохранена правовая охрана товарному знаку как средству индивидуализации.

При этом значение критерия однородности повышается при необходимости защиты «сильных» (известных, обладающих различительной способностью) товарных знаков, к которым, исходя из установленных судами обстоятельств дела, может быть отнесен знак компании.

В тех случаях, когда товарный знак не обладает сильной различительной способностью (не оригинален, малоизвестен), критерий однородности товаров, в большинстве случаев не будет свидетельствовать об использовании товарного знака, напротив, при известности, общеизвестности товарного знака однородность зачастую будет свидетельствовать об использовании товарного знака. Увеличение степени известности товарного знака влечет расширение круга товаров, которые могут быть признаны однородными тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован и используется правообладателем.

Под однородностью товаров (услуг) понимается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров (услуг) одному хозяйствующему субъекту в силу близости их происхождения, назначения, реализации в рамках одной среды потребителей. Оценить однородность товаров суд может по ряду показателей, среди которых род, устройство, назначение товаров, условия сбыта товаров, круг потребителей, являются ли товары дополняющими друг друга и т.д.

На необходимость учета критерия однородности в целях охраны товарного знака указывается и в рекомендациях ВОИС (п. 2.458 WIPO Intellectual Property Handbook): по общему правилу товары однородны (схожи, но не идентичны), когда при их реализации под товарным знаком, сходным до степени смешения, у потребителей складывается впечатление, что они происходят из одного источника, от одного производителя, при этом принимаются во внимание все обстоятельства дела, включая род товаров, цели, для которых они используются, торговые каналы, через которые они реализуются, но особенно – происхождение (природа) товара и обычные места продажи.

Законодательство Российской Федерации также имплементировало данный подход о необходимости оценки однородности товаров.

Как следует из пункта 14.4.3. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, действовавших в период спорных правоотношений, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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. Аналогичная норма воспроизведена в Приказе Министерства экономического развития России от

20.07.2015 № 482 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак».

В соответствии с пунктом 3.1. Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее – Методические рекомендации), для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого

изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1.–3.1.2. Методических рекомендаций).

При этом необходимо учитывать, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций).

На необходимость проверки критерия однородности товаров наряду с двумя другими вышеперечисленными критериями указывает и сформированная судебная практика (Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.12.2002 № 10268/02, от 14.03.2006 № 13421/05, от 18.06.2006 № 2979/06 и 3691/06, от 17.09.2013 № 5793/13, решение Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2014 № СИП-449/2013 и другие). Из необходимости оценки совокупности критериев и обстоятельств конкретных правоотношений исходит и Президиум Верховного Суда Российской Федерации, сформулировавший правовые подходы к проверке использования товарного знака через совокупность критериев, например, при слабой различительной способности товарного знака, слабой известности в среде потребителей, слабой силе товарного знака ввиду невысокой оригинальности, однородность товаров судом может не учитываться (пункт 41 Обзора практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 – далее Обзор практики); вместе с тем однородность товаров может учитываться и признается по факту, если товары по причине их природы и назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (пункт 42 Обзора практики).

Из материалов дела следует, что заявитель в рекламе называет свое средство не косметическим, а антисептическим и противовоспалительным средством по уходу за полостью рта. Данный факт свидетельствует о его намерении реализовывать свое средство под обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком ответчика, не только в косметических, но и в лечебных целях.

Суд первой инстанции, исходя из необходимости с учетом фактических обстоятельств настоящего дела (наличия «сильного» (оригинального, известного, обладающего различительной способностью) товарного знака, применимого к товарам, пользующимся признанием у потребителей) проверки критерия однородности обоснованно установил факт однородности товаров заявителя и правообладателя, а также товаров 03 класса МКТУ, проанализировав назначение товаров (профилактика и лечение заболеваний полости рта), материалы, из которых они изготовлены (использование натуральных, природных компонентов), условия реализации продуктов потребителям (совпадение мест реализации лечебно-косметических и лекарственных средств), среду потребителей, на которую рассчитаны товары (совпадение потребителей, заинтересованных в лекарственных средствах на натуральной основе и средствах профилактики заболеваний, в лечебно-косметических средствах на натуральной основе). Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации соглашается с указанными выводами.

Таким образом, ввиду необходимости доказывания и исследования использования товарного знака как вопроса факта, суд первой инстанции, оценив различительную способность обозначений заявителя и правообладателя, сходство обозначений, однородность товаров конкурентов, пришел к обоснованному выводу о сохранении правовой охраны товарного знака правообладателя в отношении всех товаров.

Суд кассационной инстанции не дал правовой оценки однородности товаров ответчика, не оценил иные вышеуказанные критерии, а ошибочно исходил из проверки идентичности товаров по классификации МКТУ, что

привело к нарушению баланса прав участников спорных правоотношений (возможности извлечения необоснованных преимуществ заявителем из «сильного» (известного и признанного товарного знака иного субъекта), а также к нарушению интересов публичного порядка, поскольку использование обществом сходного до степени смешения с товарным знаком компании обозначения в отношении однородных товаров способно ввести потребителей в заблуждение относительно как товара, его признанных свойств и качества, к использованию авторитета на рынке товаров, заработанного первоначальным производителем, а следовательно к нивелированию смысла и назначения правового института средств индивидуализации и защиты от недобросовестной конкуренции.

Между тем, материалами дела подтверждается, что компания действует на российском рынке уже более 10 лет, и за это время товары компании приобрели широкую известность, а товарный знак, индивидуализирующий их, различительную способность. В таком случае, лишение товарного знака компании охраны (даже в части) при наличии доказательств того, что конкурирующие организации выпускают однородные товары, будет способствовать введению потребителей в заблуждение относительно производителя товара, а также паразитированию на известности товарного знака компании и ее репутации, то есть извлечению конкурентом компании необоснованных преимуществ при ведении предпринимательской деятельности (недобросовестной конкуренции).

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В силу статьи 10 Гражданского кодекса не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Согласно пункту 2 статьи 1 Директивы № 2005/29/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О недобросовестной коммерческой практике по отношению к потребителям на внутреннем рынке» коммерческая деятельность считается вводящей в заблуждение, если исходя из фактической ситуации, принимая во внимание все особенности и обстоятельства, она ведет или может вести к совершению среднестатистическим потребителем сделки, которая при других обстоятельствах не была бы совершена, и включает в себя любое продвижение товара на рынке, которое порождает затруднения в идентификации товаров, торговых знаков, торговых наименований или иных отличительных знаков контрагентов.

Кроме того, следует учитывать, что механизм досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, заключенный в статье 1486 Гражданского кодекса, предусмотрен для неиспользуемых товарных знаков, которые занимают место в реестре, однако, фактически не используются правообладателем. Целью досрочного прекращения правовой охраны таких товарных знаков является обеспечение возможности регистрации (и, соответственно, использования) заинтересованным лицом тождественного или сходного обозначения для аналогичной или однородной продукции, а не устранение конкурентов посредством лишения охраны их товарных знаков.

Поскольку фактические обстоятельства, свидетельствующие о намерении заявителя извлечь необоснованные преимущества из использования известного товарного знака компании установлены судом первой инстанции, Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации, исходя из полномочий высшей судебной инстанции государства, направленных на исправление существенных нарушений прав в сфере предпринимательской деятельности и интересов публичного порядка (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации), а также в интересах законности признает действия заявителя недобросовестными.

Таким образом, в целях защиты нарушенных прав и законных интересов в сфере использования средств индивидуализации товаров, обеспечения баланса прав сторон спорных правоотношений, а также защиты охраняемых законом публичных интересов (защиты интересов потребителей и пресечения недобросовестной конкуренции), постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2015 подлежит отмене, решение Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2014 – оставлению без изменения.

Учитывая изложенное, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьями 167, 291.11-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

определила:

постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2015 по делу № СИП-530/2014 отменить.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2014 по указанному делу оставить в силе.

Председательствующий судья

Т.В. Завьялова

Судья

Н.В. Павлова

Судья

М.В. Пронина