

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ ОТ 18.07.2006 N 2979/06

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:  
председательствуя                      Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской  
щего -    Федерации Иванова А.А.;

членов Президиума:                      Ариффулина А.А., Валявиной Е.Ю., Вышняк Н.Г., Козловой А.С.,  
Козловой О.А., Моисеевой Е.М., Нешатаевой Т.Н., Першутова А.Г.,  
Сарбаша С.В., Суховой Г.И. -

рассмотрел заявление открытого акционерного общества " Вена" о пересмотре в порядке надзора постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2005 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.12.2005 по делу N А40-63533/04-67-642 Арбитражного суда города Москвы.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя - открытого акционерного общества " Вена" - Христофоров А.А.;

от Палаты по патентным спорам - Разумова Г.В., Сычев А.Е.; от

общества с ограниченной ответственностью " Блэк Джек-1" - Аверьянов Е.К., Гендлина Ю.Ю.  
Заслушав и обсудив доклад судьи

Моисеевой Е.М., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Открытое акционерное общество " Вена" (далее - общество " Вена") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - патентная палата) N 2001703220/50 (903320), утвержденного руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 04.08.2004 (далее - Роспатент), которым заявителю отказано в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака "AMRO НЕВСКОЕ" (свидетельство N 241119) с оставлением в силе регистрации товарного знака, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью " Блэк Джек-1" (далее - общество " Блэк Джек-1"), в отношении товаров и услуг классов 29 и 30 Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2005 заявленные требования удовлетворены частично. Суд признал недействительным решение патентной палаты об отказе в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака "AMRO НЕВСКОЕ" в отношении товаров класса 29 МКТУ.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2005 решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.12.2005 указанное постановление оставлено без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций общество " Вена" просит отменить их, ссылаясь на неправильное толкование судами пункта 3 статьи 6

и [пункта 1](#) статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), и оставить в силе решение суда первой инстанции.

В отзыве на заявление патентная палата и общество "Блэк Джек-1" просят оставить указанные акты без изменения как соответствующие действующему законодательству.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзывах на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление общества "Вена" подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Общество "Вена" является обладателем прав на товарный знак в виде словесного обозначения "НЕВСКОЕ" по свидетельству N 189158 с датой приоритета 07.04.1998 для товаров классов 21, 32 (в том числе пива), 33 (алкогольные напитки), 42 (обеспечение пищевыми продуктами и напитками) [МКТУ](#).

Общество "Блэк Джек-1" является владельцем комбинированного товарного знака со словесным элементом "AMRO НЕВСКОЕ" по свидетельству N 241119 с более поздней датой приоритета (05.02.2001) для ряда товаров класса 29 (арахис обработанный, креветки, миндаль обработанный, орехи обработанные, чипсы, рыба, рыба соленая, рыба сушеная, кальмары обработанные, кальмары сушеные) и класса 30 [МКТУ](#).

Общество "Вена" подало в патентную палату возражение против регистрации товарного знака "AMRO НЕВСКОЕ", указывая: оспариваемое обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком заявителя и вводит потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров или лица, обеспечивающего их появление на рынке, а следовательно, регистрация такого товарного знака противоречит требованиям [пункта 3](#) статьи 6 и [пункта 1](#) статьи 7 Закона о товарных знаках.

Решением патентной палаты в удовлетворении возражения заявителя отказано со ссылкой на следующее. Сопоставляемые товарные знаки имеют слабую степень сходства, зарегистрированы в отношении неоднородных товаров и услуг. Обозначение "AMRO НЕВСКОЕ" не содержит сведений о производителе, месте производства и сбыта товаров, поэтому не может вводить потребителя в заблуждение.

Не согласившись с решением патентной палаты, общество "Вена" обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным.

Суд первой инстанции установил: обозначение, используемое обществом "Блэк Джек-1", сходно до степени смешения с товарным знаком общества "Вена" не только по фонетическим и семантическим признакам, что не отрицалось и патентной палатой, но и графически; несмотря на некоторые отличия (элемент AMRO, не имеющий для российского потребителя смыслового значения, и овал, в который заключено все словесное обозначение), оспариваемый товарный знак ассоциируется со "старшим" знаком в целом.

Кроме того, по мнению суда, знак зарегистрирован в отношении товаров класса 29, частично однородных товарам класса 32 и услугам класса 42 [МКТУ](#), и может ввести потребителя в заблуждение как в отношении самих товаров, так и их производителя в силу широкой известности обозначения "НЕВСКОЕ", применяемого обществом "Вена" для производимой им пивной продукции. Поэтому, сославшись на [пункт 3](#) статьи 6 и [пункт 1](#) статьи 7 Закона о товарных знаках, суд удовлетворил заявленные требования общества "Вена".

Суды апелляционной и кассационной инстанций не согласились с доводами суда первой инстанции о доказанности сходства указанных обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров, мотивируя это тем, что товарный знак "AMRO НЕВСКОЕ" обладает высокой различительной способностью, сопоставляемые товары не являются однородными (пиво относится к напиткам с незначительным содержанием алкоголя, а названные товары класса

29 [МКТУ](#) - к продовольственным товарам) и поддержали вывод патентной палаты о том, что обозначение "AMRO НЕВСКОЕ" не несет информации в отношении товаров и услуг и не содержит сведений о производителе, месте производства и сбыта товаров.

Между тем такой вывод судов апелляционной и кассационной инстанций не основан на законе, не соответствует доказательствам, представленным в его подтверждение, и сделан без учета обстоятельств, имеющих существенное значение для дела.

Согласно [пункту 3](#) статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация обозначений, способных ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с [пунктом 1](#) статьи 7 Закона о товарных знаках в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц в отношении однородных товаров, имеющими более ранний приоритет.

В силу [подпункта 1](#) пункта 1 статьи 28 Закона о товарных знаках предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных в том числе [статьей 6](#) Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была предоставлена с нарушением требований [пунктов 1](#) и [2](#) статьи 7 Закона.

Следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным по основанию, указанному в [пункте 1](#) статьи 7 Закона о товарных знаках, при одновременном наличии следующих обстоятельств: во-первых, наличии тождества либо сходства до степени смешения товарных знаков; во-вторых, при однородности товаров, применительно к которым зарегистрированы конкурирующие товарные знаки; в-третьих, при более раннем приоритете защищаемого товарного знака; в-четвертых, возражение против регистрации конкурирующего товарного знака должно быть подано в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации этого товарного знака в официальном бюллетене (а по [пункту 3](#) статьи 6 - в течение всего срока действия правовой охраны).

Общество " Вена" имеет товарный знак с более ранним приоритетом, с момента регистрации этого знака прошло менее пяти лет.

Поскольку в данном случае имеет место столкновение двух не идентичных, а схожих товарных знаков, зарегистрированных в отношении также не идентичных товаров и услуг, для охраны первого товарного знака наличие сходства с ним более позднего знака и угроза его смешения с этим знаком должна быть установлена судом.

Следует признать, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Сравнивая обозначения "НЕВСКОЕ" и "AMRO НЕВСКОЕ", суд первой инстанции правомерно исходил из того, что первый товарный знак в отношении пива обладает существенной различительной способностью. Это один из наиболее популярных пивных брендов России с достаточно большой долей рынка и узнаваемостью среди потребителей. Поэтому не имеет решающего значения тот факт, что товарный знак "НЕВСКОЕ", образованный от слова " Нева", является производным, а не оригинальным. В результате использования на рынке в течение

нескольких лет (с 1998 года) данный товарный знак приобрел достаточную различительную способность в отношении пива. На усиление различительной способности влияет наличие у общества " Вена" серии товарных знаков с указанным словесным элементом.

Обозначение "НЕВСКОЕ" полностью включено в товарный знак общества и занимает в нем доминирующее положение.

Как правильно отметил суд первой инстанции, признание названного элемента доминирующим связано с тем, что другой элемент "AMRO" не ассоциируется у потребителей со словом, имеющим какую-либо смысловую нагрузку.

Следует также согласиться с выводами суда первой инстанции о наличии у двух знаков фонетического, семантического и визуального сходства, поскольку слово "НЕВСКОЕ" в обоих товарных знаках выполнено тождественно - стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Наличие во втором товарном знаке фантазийного элемента "AMRO", выполненного латинскими буквами, и заключение обозначения "AMRO НЕВСКОЕ" в овал не являются его сильными элементами. Грамматическая форма прилагательного "невское" во втором товарном знаке не согласуется с грамматическими формами названий товаров класса 29 [МКТУ](#) (арахис обработанный, креветки и т.п.), применительно к которым зарегистрировано оспариваемое обозначение, что также подтверждает вывод о сходстве и наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков.

Кроме того, согласно статьям [3](#) и [4](#) Закона о товарных знаках право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства: 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.

Однако патентная палата не дала правовой оценки однородности товаров по перечисленным критериям в их совокупности, ограничившись исследованием отдельных критериев, таких как вид товаров, функциональное назначение и сырье.

Соглашаясь с патентной палатой, суд апелляционной инстанции сослался также на то, что сравниваемые товары относятся к разным классам [МКТУ](#) и это свидетельствует об их неоднородности. Не была учтена и правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированная в постановлении [от 24.12.2002 N 10268/02](#) и заключающаяся в следующем: согласно [статье 2](#) Ниццкого соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957 принятая классификация товаров и услуг не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Не исключают возможности признания однородными товаров и услуг и [Методические рекомендации](#) по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 27.03.1997 N 26.

При исследовании однородности товара - пива (класс 32), услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками (класс 42) и перечисленных ранее пищевых продуктов, входящих в класс 29 [МКТУ](#), суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что традиционность

применения в качестве пивных закусок этих пищевых продуктов, условия их сбыта (совместная продажа пива и пивных закусок), общий для них круг потребителей свидетельствуют об однородности сравниваемых товаров и услуг.

Кроме того, сложившееся в обществе представление о взаимодополняемости таких товаров, как пиво и пивные закуски, при их употреблении свидетельствует об их общем (целостном) восприятии значительным кругом потребителей.

Не соответствует представленным доказательствам вывод патентной палаты и судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что оспариваемое обозначение не вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя продукции.

Пиво "НЕВСКОЕ" выпускается с 1972 года. На момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (05.02.2001) общество " Вена" являлось владельцем целого ряда товарных знаков со словесными элементами "НЕВСКОЕ", "NEVSKOE" в отношении товара класса 32 [МКТУ](#) (пиво).

Имеющиеся в материалах дела данные аудита розничной торговли свидетельствуют, что только в 2000 году объем продаж пива, маркированного указанным обозначением, достиг 1 110,8 гектолитра.

Следовательно, уже на момент подачи обществом " Блэк Джек-1" заявки на регистрацию своего товарного знака товарный знак общества " Вена" являлся популярным для широкого круга потребителей пива. Это подтверждается деятельностью изготовителя по продвижению товара на рынке пивной продукции, маркированной обозначением "НЕВСКОЕ", и объемом его продаж.

При названных обстоятельствах следует согласиться с выводом о том, что обозначение "AMRO НЕВСКОЕ" может вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя пивных закусок.

Следует также оценить действия общества " Блэк Джек-1", которое зарегистрировало свой товарный знак позднее, с точки зрения соблюдения принципов надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате продолжительного использования обществом " Вена" товарного знака "НЕВСКОЕ".

Как усматривается из материалов дела, общество " Блэк Джек-1", зарегистрированное и действующее в Санкт- Петербурге и производящее товары для потребителей пива, не могло не знать о товарном знаке "НЕВСКОЕ". Оно успешно продвигало свои товары под уже существующим товарным знаком "AMRO", но намеренно видоизменило свой товарный знак путем соединения с хорошо известным чужим товарным знаком "НЕВСКОЕ". Дополнительным свидетельством использования обществом " Блэк Джек-1" товарных знаков общества " Вена" являются одинаковые цветовые и графические решения упаковки товаров и этикеток пива.

Таким образом, у судов апелляционной и кассационной инстанций не было оснований для отмены решения суда первой инстанции, признавшей регистрацию товарного знака "AMRO НЕВСКОЕ" частично недействительной.

Следовательно, оспариваемые судебные акты в соответствии с [пунктом 1](#) статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права подлежат отмене.

Учитывая изложенное и руководствуясь [статьей 303](#), [пунктом 5](#) части 1 статьи 305, [статьей 306](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2005 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.12.2005 по делу N А40-63533/04-67-642 Арбитражного суда города Москвы отменить.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2005 по указанному делу оставить без изменения.

*Председательствующий*  
*А.А. ИВАНОВ*