



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 305-КГ18-2488

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Резолютивная часть определения объявлена 26.06.2018.
Определение в полном объеме изготовлено 03.07.2018.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе:
председательствующего судьи Попова В.В.,
судей Борисовой Е.Е., Хатыповой Р.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) на постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2017 по делу № А40-210165/2016 Арбитражного суда города Москвы,
по заявлению компании Ле Публикасьон Конде Наст С.А. (далее – компания) и открытого акционерного общества «Синергия капитал» (далее – общество) о признании незаконным решения Роспатента в форме уведомления от 14.06.2016 № 2015Д23153 об отказе в регистрации отчуждения 50 % исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 295229, 433377; об обязанности возобновить делопроизводство по заявлению от 16.12.2015 и устранить допущенное нарушение.

В судебном заседании приняли участие представители:
Роспатента: Кольцова Т.В., Разумова Г.В.,
компании: Ариевич Е.А., Гришанова Г.И., Ермолина Д.Е., Лесконог Е.В.,
общества: Степанова В.В., Ширяев А.В.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Попова В.В., выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

УСТАНОВИЛА:

решением Арбитражного суда города Москвы от 17.04.2017, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.09.2017, в удовлетворении заявления отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2017, принятые по делу судебные акты отменены, признано незаконным оспариваемое заявителями решение Роспатента. Суд обязал Роспатент продолжить делопроизводство по заявлению от 16.12.2015 об отчуждении 50 % исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 295229, 433377.

Не согласившись с принятым по делу постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2017, Роспатент обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, ссылаясь на нарушения судом норм материального и процессуального права.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 28.05.2018 №305-КГ18-2488 кассационная жалоба Роспатента вместе с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В судебном заседании представители общества Роспатента поддержали доводы кассационной жалобы, представители компании и общества возражали относительно доводов кассационной жалобы.

В соответствии с частью 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства 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.

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, письменный отзыв компании и общества, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии с положениями статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению, а принятое по делу постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2017 - отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, определением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2015 по делу № СИП-248/2014 по иску о

досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 295229, 304346, 433377 вследствие их неиспользования, утверждено мировое соглашение, заключенное между компанией, закрытым акционерным обществом «Конде Наст» и обществом, предусматривающее совместное владение товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 295229, 433377, а также по международной регистрации № 929433.

Компания и общество обратились 16.12.2015 в Роспатент с заявлением о государственной регистрации отчуждения 50 % исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 295229, 433377 в порядке, предусмотренном статьями 1232 и 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), для установления режима совместного обладания исключительными правами на вышеуказанные товарные знаки.

Соответствующие заявления были поданы и в Международное бюро ВОИС в отношении международных регистраций № 929433, 430952.

Рассмотрев представленные заявителями документы на государственную регистрацию отчуждения исключительных прав на товарные знаки по договору, Роспатент, придя к выводу о том, что данная регистрация противоречит действующему законодательству и существу исключительного права на товарный знак, уведомлением от 14.06.2016 № 2015Д23153 отказал в регистрации указанных прав, завершив делопроизводство по рассмотрению заявления от 16.12.2015.

Не согласившись с решением Роспатента, заявители оспорили его в судебном порядке.

Поддерживая решение Роспатента, и отказывая в удовлетворении заявления, суды первой и апелляционной инстанций руководствовались положениями части 1 статьи 198, части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1227, пункта 2 статьи 1229, пункта 2 статьи 1233, пункта 1 статьи 1477, статей 1510, 1511 ГК РФ, действующего на момент подачи заявления Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 321, и исходили из того, что отчуждение исключительного права на товарный знак более чем одному лицу противоречит существу исключительного права на товарный знак, его функции индивидуализировать товары и услуги юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, и что подзаконными нормативными актами не предусмотрена государственная

регистрация Роспатентом «отчуждения 50% исключительного права» на товарный знак по договору.

Отменяя принятые по делу судебные акты и удовлетворяя заявленные требования, Суд по интеллектуальным правам указал на неверное толкование судами пункта 2 статьи 1229 ГК РФ, а также сослался на нормы международных соглашений (положения пункта (3) статьи 5С Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) и статьи 11 Сингапурского договора о законах по товарным знакам от 27.03.2006 (далее - Сингапурский договор), участницей которых является Российская Федерация, которыми прямо предусмотрена возможность совладения исключительным правом на товарный знак, и которые не учтены судами при рассмотрении спора.

Суд отметил, что наличие в договоре элементов других договоров, допускаемое нормами гражданского законодательства, само по себе еще не означает противоречивый характер соответствующих договорных условий, и вывод о наличии таких противоречий может быть сделан только на основе толкования условий договора с учетом положений статьи 431 ГК РФ, в то время как из содержания обжалуемых судебных актов такого толкования не усматривается.

Также суд указал, что в отношении товарного знака по международной регистрации № 430952, являвшегося предметом заключенного между заявителями договора о совместном владении товарными знаками от 30.09.2015, Международным бюро ВОИС установлен режим совместного владения, и, в отсутствие возражения Роспатента, этому товарному знаку уже предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителей.

Между тем Суд по интеллектуальным правам не учел следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу.

Согласно пункту 1 статьи 1488 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права.

Как следует из положений пункта 1 статьи 1477 ГК РФ, товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Исходя из вышеуказанных положений пункта 2 статьи 1233 и пункта 1 статьи 1477 ГК РФ, отчуждение исключительного права на товарный знак более чем одному лицу противоречит существу исключительного права на товарный знак, индивидуализировать (то

есть отличать друг от друга) товары (услуги) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Суды первой и апелляционной инстанций, установив, что отчуждение 50% исключительного права на товарные знаки противоречит как вышеприведенным положениям ГК РФ, так и существованию исключительного права, пришли к правильному выводу о том, что Роспатент обоснованно отказал заявителям в регистрации данного отчуждения.

Доводы заявителей о том, что при отказе в государственной регистрации «отчуждения 50% исключительного права» на товарные знаки по договору Роспатентом не были применены положения пункта 2 статьи 1229 ГК РФ, обоснованно отклонены судами по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1229 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно.

Данная норма декларирует общее правило принадлежности исключительных прав на интеллектуальную собственность, тогда как специальные нормы, регулирующие правоотношения в сфере использования товарных знаков, содержатся в параграфе 2 главы 76 ГК РФ.

Порядок применения, в том числе названной нормы, указан в иных статьях ГК РФ, относительно конкретных объектов интеллектуальной собственности, в частности в отношении авторских прав (статья 1258 ГК РФ), патентных прав (пункт 5 статьи 1358 ГК РФ), прав на технологию (статья 1549 ГК РФ).

В части товарных знаков порядок применения нормы пункта 2 статьи 1229 ГК РФ определен в статьях 1510, 1511 ГК РФ.

В зависимости от состава правообладателей товарные знаки могут быть индивидуальными (предназначенными для индивидуализации товаров одного лица) и коллективными (обозначающими товары, производимые или реализуемые объединением лиц и обладающие едиными характеристиками качества или иными общими характеристиками).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1510 ГК РФ объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству государства, в котором оно создано, вправе зарегистрировать в Российской Федерации коллективный знак.

Коллективный знак является товарным знаком, предназначенным для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками.

Коллективным знаком может пользоваться каждое из входящих в объединение лиц.

Порядок регистрации и пользования исключительным правом на коллективный знак определен в статье 1511 ГК РФ и отличен от регистрации и использования товарного знака, правообладателем которого является одно лицо.

Статьей 1510 ГК РФ предусмотрено, что правообладателем коллективного знака может быть объединение лиц, при этом, каждое из входящих в данное объединение лиц может пользоваться коллективным знаком с учетом требований статьи 1511 ГК РФ. Какого-либо иного порядка совладения товарным знаком ГК РФ не содержит.

Согласно пункту 4 статьи 1511 ГК РФ коллективный знак и заявка на коллективный знак могут быть преобразованы соответственно в товарный знак и в заявку на товарный знак и наоборот.

Таким образом, общие положения пункта 2 статьи 1229 ГК РФ, на основании которого исключительное право на средство индивидуализации может принадлежать нескольким лицам совместно, конкретизировано статьями 1510, 1511 ГК РФ.

Следовательно, доводы общества и компании о не применении Роспатентом положения пункта 2 статьи 1229 ГК РФ к спорным правоотношениям являются необоснованными.

Как следует из статьи 128 ГК РФ, законодатель разделяет вещные права и права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интеллектуальная собственность).

Согласно пункту 2 статьи 1227 ГК РФ к интеллектуальным правам не применяются положения раздела II ГК РФ (право собственности и другие вещные права).

С учетом указанных выше норм права суды первой и апелляционной инстанций обоснованно пришли к выводу о том, что положения о долевой собственности (глава 16 ГК РФ) к интеллектуальным правам не могут применяться в принципе, поскольку данные отношения регулируются соответствующими специальными нормами четвертой части ГК РФ.

Выводы Суда по интеллектуальным правам о том, что судами не учтены нормы международных соглашений, участницей которых является Российская Федерация, прямо предусматривающие возможность совладения исключительным правом на товарный знак, а именно - положения пункта (3) статьи 5 С Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция) и статьи 11 Сингапурского договора о законах по товарным знакам от 27.03.2006 (далее – Сингапурский договор), являются необоснованными.

Согласно пункту 3 статьи 5С Парижской конвенции одновременное применение одного и того же знака на одинаковых или сходных продуктах промышленными или торговыми предприятиями, рассматриваемыми в качестве совладельцев знака в соответствии с положениями закона страны, где испрашивается охрана, не препятствует регистрации знака и никоим образом не ограничивает охрану, предоставленную указанному знаку в какой-либо стране Союза, если только такое применение не вводит общественность в заблуждение и не противоречит публичным интересам.

Данная норма посвящена вопросам использования товарного знака.

Статьей 11 Сингапурского договора предусмотрен порядок изменения владельца товарного знака.

Положения пункта (3) статьи 5С Парижской конвенции и статьи 11 Сингапурского договора не предписывают странам-участницам предоставлять правовую охрану товарным знакам на имя нескольких лиц одновременно.

Кроме того, согласно статье 6С Парижской конвенции условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

Российским законодательством не предусмотрен порядок регистрации товарного знака на имя нескольких лиц, за исключением регистрации коллективного товарного знака.

В отношении доводов общества и компании о том, что Роспатентом не было исполнено определение Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2015 по делу № СИП-248/2014, которым утверждено мировое соглашение между компанией и обществом, в котором установлен режим совместного владения правами на товарные знаки по свидетельствам № 295229, 433377, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно руководствовались частью 1 статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 1490 ГК РФ.

Согласно части 1 статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

На Роспатент, не являющийся стороной мирового соглашения, не возложены какие-либо обязанности, в том числе по регистрации заключенного сторонами соглашения договора о совместном обладании исключительным правом на товарный знак.

Заключение субъектами предпринимательской деятельности мирового соглашения в рамках судебного разбирательства не лишает Роспатент обязанности исполнения им государственной функции по государственной регистрации договора в порядке пункта 1 статьи 1490 ГК РФ.

Более того, согласно пункту 3 мирового соглашения, утвержденного определением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2015 по делу № СИП-248/2014, заключенного между сторонами, предусмотрено, что договор о совместном владении вступает в силу с даты утверждения Судом по интеллектуальным правам мирового соглашения по настоящему делу и действует на территории Российской Федерации, Украины, Грузии, стран СНГ и Прибалтики. Если окажется, что в Российской Федерации, Украине или какой-либо иной стране СНГ, Грузии и Прибалтики совладение товарными знаками невозможно в соответствии с законодательством этой страны, Стороны обязуются дополнительно согласовать порядок действий по урегулированию вопроса о совместном владении товарными знаками VOGUE в такой стране.

При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций сделали обоснованные и законные выводы, что Роспатентом правомерно отказано в регистрации «отчуждения 50% исключительного права» на товарные знаки по свидетельствам № 295229, 433377 по договору, заключенному между компанией и обществом.

С учетом изложенного Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации считает, что постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2017 подлежит отмене на основании части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, как принятое с существенными нарушениями норм материального права, повлиявшими на исход дела, а судебные акты судов первой и апелляционной инстанций – оставлению в силе.

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.11 – 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛА:

постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2017 по делу № А40-210165/2016 Арбитражного суда города Москвы отменить.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17.04.2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.09.2017 по делу № А40-210165/2016 оставить в силе.

Определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.

Председательствующий судья

В.В.Попов

Судья

Е.Е.Борисова

Судья

Р.А.Хатыпова