



# ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

---

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 9861/10

Москва

9 марта 2011 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего – Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.;

членов Президиума: Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Маковской А.А., Нешатаевой Т.Н., Першутова А.Г., Поповой Г.Г., Сарбаша С.В., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2009 по делу № А40-81624/09-26-638, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.01.2010 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 29.04.2010 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – федерального казенного предприятия «Союзплодимпорт» (третьего лица) – Лукьянов В.Н.;

от компании «Шампань Луи Рёдерер» (истца) – Гринева М.А., Табастаева Ю.Г., Ярных Ю.А.;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (ответчика) – Кольцова Т.В., Сычев А.Е.

Заслушав и обсудив доклад судьи Поповой Г.Г., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Компания Champagne Louis Roederer (CLR) (Шампань Луи Рёдерер, далее – компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 06.04.2009, принятого по возражению федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт» (далее – предприятие) от 26.06.2008, против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международному товарному знаку CRISTAL № 2R 141885.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования относительно предмета спора, привлечено предприятие «Союзплодоимпорт».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2009 заявленное требование удовлетворено.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.01.2010 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 29.04.2010 решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора предприятие просит их отменить и направить дело на новое рассмотрение. При этом заявитель ссылается на ошибочный вывод судов о пропуске предприятием срока для подачи возражения против предоставления правовой охраны международному товарному знаку № 2R 141885 на территории Российской Федерации, неправильное толкование судами положений Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 (далее – Мадридское соглашение) и неправильное установление даты публикации сведений о регистрации спорного знака, полагая, что сведения о предоставлении этому знаку правовой охраны на территории Российской Федерации были официально опубликованы 10.04.2008.

В отзывах на заявление компания и Роспатент просят оставить оспариваемые судебные акты без изменения.

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

Судом первой инстанции установлено, что международный товарный знак, зарегистрированный 07.06.1949 Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – Международное бюро) за компанией в Международном реестре знаков за номером 2R 141885 в отношении товаров класса 33 МКТУ (шампанские вина, вина, игристые вина, водки, ликеры и спиртные напитки), представляет собой винные этикетку и кольеретку со словесными элементами CRISTAL, CHAMPAGNE и LOUIS ROEDERER, выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предприятие является правообладателем товарного знака KRISTAL, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков

обслуживания Российской Федерации по свидетельству № 49140 с приоритетом от 03.09.1973 в отношении однородных товаров класса 33 МКТУ (водка).

Компания 28.12.1994 обратилась в Международное бюро с заявкой о предоставлении территориального расширения правовой охраны международного товарного знака № 2R 141885 на Российскую Федерацию. В Роспатент 20.01.1995 было направлено официальное уведомление о регистрации (поступлении) заявки.

Предварительным решением Роспатента от 05.12.1995 компании отказано в предоставлении правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации ввиду сходства его словесного элемента CRISTAL до степени смешения с товарным знаком KRISTAL, зарегистрированным на имя предприятия.

Решением экспертизы Федерального института промышленной собственности от 26.04.2002 в предоставлении правовой охраны международному товарному знаку № 2R 141885 на территории Российской Федерации также отказано – на основании пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках) в связи с наличием в Российской Федерации сходного до степени смешения товарного знака другого лица.

Решением Роспатента от 15.09.2006 удовлетворено возражение компании от 30.07.2002 на решение экспертизы, это решение отменено и международному товарному знаку № 2R 141885 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Впоследствии на основании уведомления Роспатента от 18.02.2008 сведения о регистрации названного знака были опубликованы 10.04.2008 в официальном бюллетене Международного бюро «Les Marks Internationales».

Предприятие 26.06.2008 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны международному товарному знаку № 2R 141885 как не соответствующему требованиям пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках.

Решением Роспатента от 06.04.2009 данное возражение удовлетворено на основании пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международному товарному знаку № 2R 141885 признано недействительным полностью по причине его сходства до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя предприятия товарным знаком KRISTAL № 49140.

Компания оспорила в суде выводы Роспатента о сходстве до степени смешения указанных товарных знаков, а также заявила о пропуске срока для подачи возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

Суды трех инстанций, сославшись на пункт 4 статьи 3 Мадридского соглашения, обоснованно отметили, что пятилетний срок для подачи возражения против предоставления правовой охраны международному товарному знаку исчисляется с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене Международного бюро.

Исследовав выписку из официального бюллетеня Международного бюро «Gazette de l'OMPI, Les Marks Internationales/WIPO Gazette of International Marks», суды определили, что сведения в отношении спорного товарного знака были опубликованы в этом бюллетене 20.02.1995. Поскольку предприятие подало возражение 26.06.2008, суды установили пропуск срока для подачи возражения, что на основании пунктов 2.3 и 3.2 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, исключало принятие его Роспатентом, и удовлетворили заявление компании.

Доводы предприятия об опубликовании в официальном бюллетене Международного бюро сведений о предоставлении правовой охраны международному товарному знаку № 2R 141885 на территории Российской Федерации 10.04.2008 отклонены судами как основанные на неправильном применении Мадридского соглашения.

Между тем с указанными выводами судов нельзя согласиться.

С учетом даты территориального расширения правовой охраны международного товарного знака № 2R 141885 на Российскую Федерацию к данным правоотношениям подлежит применению Закон о товарных знаках.

Согласно подпункту 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 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.

Вопрос о начале течения срока для оспаривания предоставления территориального расширения правовой охраны товарного знака подлежит разрешению на основании норм Мадридского соглашения, Протокола от 28.06.1989 и инструкции к данному соглашению от 01.04.1992.

В соответствии со статьей 3ter Мадридского соглашения Международное бюро незамедлительно регистрирует заявление о территориальном расширении и извещает о нем заинтересованные ведомства. Заявление публикуется в периодическом журнале, издаваемом Международным бюро (пункт 2).

Таким образом, из положений данной статьи следует, что первоначально публикуются именно сведения относительно заявления о территориальном расширении.

В том случае, если национальное ведомство не имеет возражений, территориальное расширение вступает в силу с даты внесения записи о заявке в Международный реестр знаков.

В статье 5 Мадридского соглашения закреплено, что национальные ведомства, уведомленные Международным бюро о подаче заявления о расширении охраны в соответствии со статьей 3ter, имеют право заявить, что охрана не может быть предоставлена этому знаку на их территории (пункт 1).

Ведомства, которые хотят воспользоваться таким правом, должны уведомить Международное бюро о своем отказе с указанием всех мотивов в срок, предусмотренный их национальным законодательством, но не позднее истечения срока в один год, считая с даты заявления о расширении охраны в соответствии со статьей 3ter. Заинтересованное лицо имеет те же возможности для подачи возражения, как если бы знак был заявлен им непосредственно в стране, где было отказано в охране (пункт 3).

Ведомства, которые в течение упомянутого максимального срока в один год не направят в Международное бюро никакого решения о предварительном или окончательном отказе в отношении регистрации знака или заявления о расширении охраны, утрачивают в отношении данного знака право, предусмотренное в пункте 1 статьи 5 Мадридского соглашения.

Из материалов дела усматривается, что предварительное решение от 05.12.1995 об отказе в предоставлении правовой охраны международному товарному знаку № 2R 141885 на территории Российской Федерации направлено Роспатентом в международное бюро в тот же день, то есть до истечения срока в один год, поэтому Роспатент сохранил право заявить, что данная охрана не может быть предоставлена.

Окончательное решение, которым спорному знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, было принято Роспатентом 15.09.2006.

При таких обстоятельствах судами сделан ошибочный вывод о том, что сведения о регистрации международного товарного знака № 2R 141885 в официальном бюллетене Международного бюро были опубликованы 20.02.1995. В этот день была опубликована информация о поступлении заявки на территориальное расширение. Решение Роспатента от 15.09.2006 о предоставлении спорному знаку правовой охраны на территории Российской Федерации опубликовано 10.04.2008.

Следовательно, вывод судов о пропуске пятилетнего срока подачи возражения против предоставления правовой охраны международному товарному знаку № 2R 141885 на территории Российской Федерации не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам и нарушает единообразие в толковании и применении подпункта 1 пункта 1 статьи 28 Закона о товарных знаках.

В связи с подачей предприятием возражения в установленный законом срок доводы компании об отсутствии сходства до степени смешения противопоставленных в оспариваемом решении Роспатента товарных знаков подлежат оценке судом.

При названных обстоятельствах обжалуемые судебные акты как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права на основании пункта 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Содержащееся в настоящем постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации толкование правовых норм является общеобязательным и подлежит применению арбитражными судами при рассмотрении аналогичных дел.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 2 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

## ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2009 по делу № А40-81624/09-26-638, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.01.2010 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29.04.2010 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Председательствующий

А.А. Иванов