



ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной сторожки, 12
адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru
адрес веб.сайта: <http://www.9aas.arbitr.ru>

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 09АП-13165/2018**

г. Москва
03 мая 2018 года

Дело № А40-17456/16

Резолютивная часть постановления объявлена 24 апреля 2018 года
Постановление изготовлено в полном объеме 03 мая 2018 года

**Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи В.Р. Валиева,
судей О.Г. Головкиной, Д.Н. Садиковой,**

при ведении протокола судебного заседания секретарем Б.В. Федотовой,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А40-17456/16
по иску ООО НПП "ИНТЕХ"
к ООО "Эколь"

третьи лица: ОАО "СЗМА", Иностранное производственное унитарное
предприятие «Эколь»
о запрете использовать товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца: Макаров Д.Б. (по доверенности от 12.07.2016)

от ответчика: Навценя А.Ю. (по доверенности от 14.07.2016), Золотых Н.И. (по доверенности от 14.07.2016)

от третьих лиц: от Иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» - Семенов А.В. (по доверенности от 06.07.2017); от ОАО "СЗМА" - извещено, представитель не явился

У С Т А Н О В И Л

Общество с ограниченной ответственностью Научное производственное предприятие «ИНТЕХ» (далее - ООО НПП «ИНТЕХ», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Эколь» (далее - ООО «Эколь», ответчик) о признании незаконными действий ответчика по предложению к продаже, продаже, иному введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, размещению в сети Интернет, размещению на документации,

связанной с введением товаров в гражданский оборот, перевозке, хранению продукции с обозначениями, сходными до степени смешения с товарным знаком «КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404; обязанности ответчика прекратить использование любым способом обозначений, сходных до степени смешения с обозначением «КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404, в том числе на страницах сайта «www.ecol-cable.com» в сети Интернет, прекратить ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, перевозку или хранение с этой целью кабелей, на которых используется указанный товарный знак, в том числе складских остатков кабеля, наименование и количество которых размещено ответчиком по адресу «ecolcable.com/prajs-list.html» в файле «Складские остатки», а именно: КУПЕАнг(Л)-РКЪ8 2 х 2 х 2,5 (0,142 км); К^Rm^A)- FRHF 2 х 2 х 0,75 (0,170 км); КУПЕОЭВнг(А)-ХЛ 2 7х1,5 (0,675 км); КУПЕОЭнг(А) 7 х 1,5 (0,740 км); КУПЕОЭнг(А)-Ь8 1 х 2 х 1,0 (0,800 км); КУПЕИЭнг(А)-Ь8 6 х 2 х 1,5 (0,090 км); КУПЕИЭОЭнг(А)-НР 2 х 2 х 1,0л (0,800 км) и расположенных на территории арендуемых ответчиком складских помещений согласно протоколу осмотра места происшествия от 08.10.2015, а именно: КУПе- ИЭВнг(А)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 469 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00529; КУПе-ИЭВнг(А)- FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 464 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00530; КУПе-ИЭВнг(А)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 464 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00531; КУПе- ИЭВнг(А)- FRLS 1 х 2 х 1,0 (1450 м) масса 462 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00532; КУПе-ИЭВнг(А)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1475 м) масса 468 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00533; КУПе - ОЭнг(А)- FRLS 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00537; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00534; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00535; КУПе-ОЭнг(А) 5 х 2 х 1,0 ок (660 м) масса 302 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00538; КУПе-ОЭнг(А)^ 15 х 0,75 ок (315 м) масса 157 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00525; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1170 м) масса 348 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00536; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00541; КУПе- ОЭнг(А) 4 х 2 х 1,0 ок (515 м) масса 228 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00540; КУПе-ОЭнг(А) 6 х 2 х 1,0 ок (660 м) масса 330 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00539; КУПе-Анг(А) 4 х 1,0 ок (1040 м) масса 253 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00542; КУПе- ИЭОЭнг(А) 2 х 2 х 0,5 ок (315 м) масса 96 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00526; КУПе-ИЭОЭнг(А)-ЬБ 7 х 10 ок (210 м) масса 96 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00543; обязанности ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет все хранящиеся у него кабели, на которых размещены обозначения,

сходные до степени смешения с обозначением «КУПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404, в том числе складских остатков кабеля, наименование и количество которых размещено ответчиком по адресу «esol-cable.com/prajs-list.html» в файле «Складские остатки», а именно: КупЕАНг(А)-FRLS 2 х 2 х 2,5 (0,142 км); КупЕКНг(А)-FRHF 2 х 2 х 0,75 (0,170 км); КУПЕОЭВнг(А)-ХЛ 7 х 1,5 (0,675 км); КУПЕОЭнг(А) 7 х 1,5 (0,740 км); КУПЕОЭнг(А)-Ь8 1 х 2 х 1,0 (0,800 км); КУПЕИЭнг(А)-Ь8 6 х 2 х 1,5 (0,090 км); КУПЕИЭОЭнг(А)-НР 2 х 2 х 1,0 л (0,800 км) и расположенных на территории арендуемых ответчиком складских помещений согласно протоколу осмотра места происшествия от 08.10.2015, а именно: КУПе-ИЭВнг(А)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 469 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00529; КУПе-ИЭВнг(А)- FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 464 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00530; КУПе- ИЭВнг(А)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 464 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00531; КУПе-ИЭВнг(А)- FRLS 1 х 2 х 1,0 (1450 м) масса 462 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00532; КУПе-НЗВНг(А)-FRLS 1х2х1,0 (1475 м) масса 468 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00533; КУПе-ОЭнг(А)-РКЬ8 2х2х1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00537; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00534; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00535; КУПе- ОЭнг(А) 5 х 2 х 1,0 ок (660 м) масса 302 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00538; КУПе-ОЭнг(А) 15 х 0,75 ок (315 м) масса 157 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00525; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1170 м) масса 348 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00536; КУПе- ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00541; КУПе-ОЭнг(А) 4 х 2 х 1,0 ок (515 м) масса 228 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00540; КУПе-ОЭнг(А) 6 х 2 х 1,0 ок (660 м) масса 330 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00539; КУПе-Анг(А) 4 х 1,0 ок (1040 м) масса 253 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00542; КУПе-ИЭОЭнг(А) 2 х 2 х 0,5 ок (315 м) масса 96 кг, дата 3 изготовления октябрь 2015, барабан № 00526; КУПе-ИЭОЭнг(А)^ 7 х 10 ок (210 м) масса 96 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00543 (с учетом уточнений, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество «СЗМА» (далее - ОАО «СЗМА», третье лицо).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23 мая 2016 года иски были удовлетворены частично, суд обязал ответчика прекратить использование обозначения «Кабель КУПе», сходного до степени

смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 492404, на Интернет- странице «www.ecol.cable.ru». В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 августа 2016 года по настоящему делу решение Арбитражного суда города Москвы от 23 мая 2016 года оставлено без изменения.

Судом по интеллектуальным правам постановлением от 10 февраля 2017 года решение Арбитражного суда города Москвы от 23 мая 2016 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 августа 2016 года по делу № А40- 17456/2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении истец уточнил исковые требования, а именно, признать незаконными (нарушающими исключительное право истца) действий ответчика по предложению к продаже, продаже, иному введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации кабелей производства Иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» с использованием словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ» являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404; обязать ответчика прекратить использование обозначений, словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ» являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404 в отношении кабелей, в том числе прекратить ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот кабелей, маркированных, каким-либо из указанных словесных обозначений, как в сочетании с другими элементами, так и без них, а так же прекратить хранение и перевозку таких кабелей для этих целей; обязать ответчика за свой счет опубликовать резолютивную часть решения по настоящему делу в электронном периодическом издании «RusCable».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08 июня 2017 года по настоящему делу уточненные исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО «Эколь» и Иностранное производственное унитарное предприятие «Эколь» в порядке предусмотренным статьей 42 АПК РФ, обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят отменить состоявшееся решение на основании части 4 статьи 270 АПК РФ, ссылаясь в частности на то, что оспариваемое решение принято о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле - Иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» (далее - ИПУП «Эколь»).

Определением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 07 сентября 2017 года принята апелляционная жалоба Иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь», поданная в порядке статьи

42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к производству.

Произведен переход к рассмотрению настоящего дела в Девятом арбитражном апелляционном суде по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Иностранное производственное унитарное предприятие «Эколь» привлечено к участию в деле третьим лицом, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции по правилам суда первой инстанции истец поддержал сформулированные в ходатайстве об изменении предмета иска от 18 апреля 2017 года требования в полном объеме (т.6, л.д. 2).

Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 10 ноября 2017 года решение Арбитражного суда города Москвы от 08 июня 2017 года по делу № А40-17456/16 отменено.

Признаны незаконными (нарушающими исключительное право Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ИНТЕХ») действия ООО «Эколь» (ОГРН 1057748381030, ИНН 7704572286) по ввозу, предложению к продаже, продаже и иному введению в гражданский оборот на территории РФ кабелей производства Иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» (Республика Беларусь) с использованием словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ», являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству РФ № 492404.

Общество с ограниченной ответственностью «Эколь» (ОГРН 1057748381030, ИНН 7704572286) судебным рением обязано прекратить использование словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ», являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству РФ № 492404, в отношении кабелей, в том числе прекратить ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот кабелей, маркированных каким-либо из указанных словесных обозначений, как в сочетании с другими элементами, так и без них, а также прекратить хранение и перевозку таких кабелей для этих целей. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Эколь» (ОГРН 1057748381030, ИНН 7704572286) за свой счет опубликовать резолютивную часть постановления по настоящему делу в электронном периодическом издании «RusCable» (свидетельство о регистрации СМИ серии ЭЛ № ФС77-28661) в течение 30 календарных дней со дня его вступления в законную силу.

С ООО «Эколь» в пользу ООО НПП «ИНТЕХ» взыскано 24 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по оплате госпошлины.

Постановлением суда по интеллектуальным правам от 06 марта 2018 года Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 10 ноября 2017 года отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Девятый Арбитражный апелляционный суд.

При этом суд кассационной инстанции указал, что судом апелляционной инстанций, при рассмотрении настоящего дела по правилам суда первой инстанции, не дана оценка сходству сравниваемых обозначений и проводился анализ товаров/услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак истца, и товаров/услуг для маркировки которых ответчиком использовалось спорное обозначение на предмет их однородности.

Заслушав доводы и возражения лиц, участвующих в деле, судебная коллегия находит решение суда от 08 июня 2017 года подлежащим отмене по безусловному основанию, предусмотренному п.4 ч.4 ст.270 АПК РФ.

Как усматривается из материалов судебного дела, истец является правообладателем товарного знака «кабель КуПе» по свидетельству РФ № 492404 с приоритетом от 27 июля 2012г.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, а именно в отношении следующих товаров и услуг: кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные, кабели электрические, продвижение товаров для третьих лиц.

Мотивируя исковые требования, истец указал, что использование Ответчиком обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком Истца, подтверждается следующими обстоятельствами: протокол осмотра сайта от 27.03.2015 года; письмо ОАО «КНПЗ» № 10-03/836 от 25 марта 2015 г. в адрес Истца; переписка между Ответчиком и третьим лицом (ООО «Гринмаркко») с договором, приложением и счетами на оплату; объяснение директора Ответчика (Мацвей Ж.С.); протокол осмотра места происшествия от 08.10.2015 года (в ходе осмотра обнаружено на складе 17 деревянных барабанов с кабельной продукцией с маркировкой КУПе); товарная накладная 0837459 от 05.10.2015 года; постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Как пояснил истец, использование Ответчиком обозначения, схожего до степени смешения товарному знаку Истца, осуществлено на товаре (кабель), однородном товару, в отношении которого зарегистрирован товарный знак № 492404 (товары 09 класса МКТУ: кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные, кабели электрические). Истец не давал Ответчику разрешение на использование на территории РФ товарного знака «кабель КуПе», а равно словесного обозначения «КУПЕ» и других обозначений, являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе».

Истец неоднократно обращался к Ответчику с требованием прекратить незаконное использование товарного знака «кабель КуПе» на территории РФ.

Однако, письмом № 267 от 06 июня 2015 г. Курапова А.Г., являющаяся представителем Ответчика, в своих письменных объяснениях сообщила, что

Ответчик не признает нарушение и считает требования Истца безосновательными.

Также истец указал, что ввоз, распространение, перевозка и хранение Ответчиком кабелей «КУПе» на территории РФ, приводит к нарушению исключительного права Истца на товарный знак «кабель КуПе». Следовательно, как считает истец, спорные кабели являются контрафактными на территории РФ и подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.

На основании изложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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.

В соответствии с пп. 1, 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, — к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. В случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пункт 3 ст. 1484 ГК РФ указывает, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно п.1 ст. 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

Согласно ст. 1229 ГК РФ лишь правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя; использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ), если

такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом РФ, другими законами.

При этом в соответствии со ст. 1484 Гражданского кодекса РФ, в частности, использованием товарного знака признается размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

Как разъяснено в пункте 62 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 5/29), лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса. Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ.

В силу пунктов 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с государственной регистрацией товарных знаков и с оспариванием предоставления товарному знаку правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 Кодекса) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Применительно к данным нормам в пункте 22 постановления № 5/29 разъяснено, что при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание, и не могут быть положены в основу решения.

Исходя из указанных правовых норм и разъяснений высших судебных инстанций, изложенная ответчиком и третьим лицом Иностранным производственным унитарным предприятием «Эколь» позиция об описательном характере товарного знака истца не имеет правового значения при рассмотрении настоящего дела и не может быть положена в основу выводов по существу спора.

В этой связи довод ответчика и третьего лица о том, что спорный товарный знак включает в себя часть маркировочных данных, характеризующих изделие данного вида со ссылкой на ГОСТ 31947-2012, ГОСТ 18404.0-78, отклоняется судебной коллегией.

Тем более, что в отношении данных обстоятельств и ответчиком, и третьим лицом подавались возражения в отношении представления правовой охраны товарному знаку в Роспатент, которые впоследствии были отозваны ответчиком и Иностранным производственным унитарным предприятием «Эколь».

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Также могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака только третьим лицом и получившего известность в результате именно такого использования.

При этом не могут быть признаны недобросовестными действия правообладателя по регистрации товарного знака, если спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям такого правообладателя, имевшими место до регистрации товарного знака.

Как следует из предоставленных в дело доказательств, истец приступил к разработке технических условий и изображения товарного знака на базе наименования «кабель КуПе» в марте, июне 2012 года (протокол технического совещания от 20.03.2012г., договор от 14.06.2012г., т.7, л.д. 137, 138).

27 июля 2012 года истцом подана заявка на регистрацию товарного знака.

02.09.2012 - Сертификат соответствия С-РТЭ.002.ТУ.00082 ООО «НефтеГазБезопасность»

14.09.2012 - Статья «Кабели КуПе. Кабели нового поколения» в профессиональном электронном СМИ RusCabel

2013 - Статья в «Промышленный электрообогрев и электроотопление» № 2 за 2013 на 3 листах;

15.06.2013 - Статья «"Завод КСТ" начал выпуск монтажных кабелей для промышленной автоматики марки КуПе ®» в профессиональном электронном СМИ RusCabel от 06.06.2013

27.07.2013 - Регистрация товарного знака «кабель КуПе» по свидетельству № 492404

10.09.2013 - Сертификат соответствия ГООО. RU. 1135. H00038

10.09.2013 - Свидетельство о типовом одобрении Российский морской регистр судоходства

Тогда как первые технические условия третьего лица ТУ ВУ 490496942.009-2014 датированы 01 августа 2014 года.

При таких обстоятельствах судебная коллегия не усматривает в действиях истца по регистрации спорного товарного знака злоупотребления правом, допущенного по отношению к ответчику и третьему лицу Иностранному производственному унитарному предприятию «Эколь».

Соответственно, предъявление настоящего иска не преследует цели исключительно причинить ответчику вред путем ограничения конкуренции в отношении продукции третьего лица на товарном рынке Российской Федерации.

Также суд апелляционной инстанции не усматривает в действиях истца злоупотребления правом при использовании товарного знака путем заключения, а впоследствии расторжения договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 14 апреля 2016 года, поскольку возвращение истца в первоначальное положение не влияет на законность регистрации товарного знака и объем прав истца как правообладателя.

Утверждение третьего лица о наличии не рассмотренного судом первой инстанции требования об обязанности изъять из оборота и уничтожить за свой счет хранящиеся у ответчика кабели (т.4, л.д. 2) отклоняется судебной коллегией, так как в окончательно сформулированных требованиях (т.6, л.д. 2) истцом оставлено требование о запрете хранения, которое по сути является общим (родовым) по отношению к недопущению на рынок незаконно хранящейся продукции путем ее изъятия из оборота и уничтожения.

По сути, окончательно сформулированные истцом требования об общем запрете хранения контрафактной на территории Российской Федерации продукции означает в случае обнаружения на стадии исполнения настоящего постановления кабелей производства Иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» с использованным словесным обозначением «КуПе», «КУПе», «КУПЕ», находящихся на хранении ответчика, возникновение

альтернативного на стороне ответчика обязательства (ст.308.1 ГК РФ): прекратить хранение такой продукции самостоятельно путем утилизации либо принять меры к возврату такой продукции третьему лицу Иностранному производственному унитарному предприятию «Эколь» путем вывоза с территории Российской Федерации.

Рассматривая вопросы сходства сравниваемых обозначений и товаров/услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак истца, и товаров/услуг для маркировки которых ответчиком использовалось спорное обозначение на предмет их однородности, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Претензии истца связаны с незаконным использованием ответчиком при ввозе, предложении к продаже, продаже и ином введении в гражданский оборот на территории РФ указанной выше кабельной продукции производства ИПУП «Эколь» (Республика Беларусь), словесных обозначений «КУПе» («КуПе», «КУПЕ» или «КупЕ»), являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству РФ № 492404. Требования истца направлены исключительно на использование ответчиком приведенных выше словесных обозначений «КУПе» («КуПе», «КУПЕ» или «КупЕ»).

Оценив имеющиеся в деле доказательства, восприятия профессиональными участниками рынка кабельной продукции словесного обозначения «КуПе» («КУПе», «КУПЕ» или «КупЕ») при маркировке кабельной продукции именно в качестве индивидуализирующей части маркировки соответствующей кабельной продукции, в том числе: социологическое исследование Института Социологии Российской Академии Наук, проведенное путем опроса специалистов, являющихся профессиональными потребителями кабельной продукции на территории России (л.д. 47-82 т. 3), а также рецензии на него Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) и Левада Центра, разъяснения по данному вопросу, предоставленные ОАО "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (далее - «ВНИИКП») (л.д.9-11 т.9), разъяснения Санкт-петербургской ассоциации предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций (л.д. 21 т.9), ответы специалистов в области кабельной промышленности, полученные в ходе опроса, проведенного Истцом в 2015 году (л.д. 1-8 т.9), факт регистрации Роспатентом словесного обозначения «КуПе» в качестве самостоятельного товарного знака на имя истца для товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ по свидетельству №587246 (л.д. 101- 103 т.9), суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что словесные обозначения «КуПе», «КУПе», «КУПЕ», используемые ответчиком на продукции кабели, не являются элементами маркировки кабельной продукции, указывающими на какие-либо свойства такой продукции в качестве индивидуализирующего элемента, не являются обязательными к использованию в отношении такой продукции в

соответствии с какими-либо нормативно-правовыми актами в области кабельной продукции (в т.ч. какими-либо ГОСТами, применяемыми в отношении кабелей монтажных, для которых обозначения используются ответчиком) и используются ответчиком и третьим лицом по их собственному желанию в качестве индивидуализирующих элементов такой кабельной продукции.

Товарный знак истца «кабель КуПе» по свидетельству №492404 зарегистрирован в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - «МКТУ») «кабели коаксиальные; кабели оптоволоконные; кабели электрические», а также услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц».

Ответчик использует спорные обозначения в отношении кабельной продукции «кабели монтажные», что подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами.

Товар «кабели монтажные» является частным видом общего вида товаров «кабели электрические» и соотносится с ним как род и вид, обладает единичными потребительскими свойствами, функциональным назначением, видом материалов, из которых они изготовлены, является взаимозаменяемым по отношению к отдельной части «кабелей электрических», а также имеет одинаковые условия и каналы реализации и общий круг потребителей.

На основании изложенных обстоятельств, судебная коллегия приходит к выводу о высокой степени однородности (фактически об идентичности) товара «кабели монтажные», для которого ответчик использует спорные обозначения, с товаром «кабели электрические», в отношении которого зарегистрирован товарный знак истца «кабель КуПе» по свидетельству №492404.

Фонетическое сходство каждого из сравниваемых обозначений «КУПе», «КуПе», «КУПЕ» или «КупЕ» [купэ] с товарным знаком «Кабель КуПе» по свидетельству №492404 является очень высоким в силу очевидного полного их вхождения в товарный знак истца «кабель КуПе» [кабель купэ], и его тождественности с единственным охраняемым элементом товарного знака истца «КуПе» [купэ], являющимся сильным доминирующим элементом данного товарного знака, в силу одинакового количества гласных и согласных звуков, слогов, ударения, а также выполнения их буквами русского алфавита.

Представляется очевидным высокая степень сходства каждого из сравниваемых словесных обозначений «КУПе», «КуПе», «КУПЕ» или «КупЕ» с товарным знаком истца «кабель КуПе», с учетом их использования в отношении кабельной продукции и дискламации словесного элемента «кабель» из правовой охраны товарного знака №492404 по семантическому критерию. Используемые ответчиком словесные обозначения «КУПе», «КуПе», «КУПЕ» или «КупЕ», также как и единственный охраняемый элемент товарного знака истца «КуПе», имеют единую семантику, явным образом являющуюся фантазийной для кабельной продукции. В соответствии с толковым словарем русского языка «купе» -1. отдельное помещение (отделение) для нескольких пассажиров в

железнодорожном вагоне. Четырёхместное к. Двухместное к. 2. Тип закрытого кузова легкового автомобиля с двумя дверями. // Автомобиль с таким кузовом. Очевидно, что написание сравниваемых элементов строчными или заглавными буквами не влияет значительным образом на оценку их семантического критерия.

Графическое сравнение используемых ответчиком обозначений также говорит о наличии высокой степени сходства сравниваемых элементов в силу того, что единственным отличием является выполнение отдельных букв не строчными, а заглавными, и наоборот.

На основании изложенных выводов представляется очевидным высокая степень сходства используемых, ответчиком словесных обозначений «КУПе», «КуПе», «КУПЕ» и «КупЕ» с товарным знаком истца «кабель КуПе» по свидетельству №492404.

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению в редакции ходатайства истца об изменении предмета иска от 18.04.2017г.

Расходы истца по оплате госпошлины за рассмотрение иска, апелляционной и кассационной жалоб относятся на ответчика в полном объеме общей сумме 24 000 руб. (ст.110 АПК РФ).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 4 статьи 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л

Решение Арбитражного суда города Москвы от 08 июня 2017 года по делу № А40-17456/16 отменить.

Признать незаконными (нарушающими исключительное право Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ИНТЕХ») действия ООО «Эколь» (ОГРН 1057748381030, ИНН 7704572286) по ввозу, предложению к продаже, продаже и иному введению в гражданский оборот на территории РФ кабелей производства Иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» (Республика Беларусь) с использованием словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ», являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству РФ № 492404.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Эколь» (ОГРН 1057748381030, ИНН 7704572286) прекратить использование словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ», являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству РФ № 492404, в отношении кабелей, в том числе прекратить ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот кабелей, маркированных каким-либо из указанных словесных обозначений, как в сочетании с другими

элементами, так и без них, а также прекратить хранение и перевозку таких кабелей для этих целей.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Эколь» (ОГРН 1057748381030, ИНН 7704572286) за свой счет опубликовать резолютивную часть постановления по настоящему делу в электронном периодическом издании «RusCable» (свидетельство о регистрации СМИ серии ЭЛ № ФС77-28661) в течение 30 календарных дней со дня его вступления в законную силу.

Взыскать с ООО «Эколь» в пользу ООО НПП «ИНТЕХ» 24 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по оплате госпошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

судьи

Д.Н. Садикова

О.Г. Головкина

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254
<http://ipc.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

13 сентября 2018 года

Дело № А40-17456/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 11 сентября 2018 года.
Полный текст постановления изготовлен 13 сентября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Мындря Д.И., Силаева Р.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Эколь» (ул. Ефремова, д. 20, пом. 1, оф.2, Москва, ОГРН 1057748381030) и иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» (ул. Октябрьская, д. 12, комн. 305, г. Мозырь, Гомельская обл., Республика Беларусь, 247760) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.05.2018 по делу № А40-17456/2016 (судьи Валиев В.Р., Головкина О.Г., Садикова Д.Н.)

по иску общества с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Предприятие «Интех» (ул. 50 лет СССР, д. 47, оф. 361, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450071, ОГРН 1110280028792)

к обществу с ограниченной ответственностью «Эколь»

о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены



акционерное общество «СЗМА» (ул. Рабочая, д. 38, г. Великий Новгород, Новгородская область, 173008, ОГРН 1025300794815) и иностранное производственное унитарное предприятие «Эколь».

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью Научно Производственное Предприятие «Интех» – Макаров Д.Б (по доверенности от 12.07.2016 № 0514) и Сергунина Т.В. (по доверенности от 25.07.2018);

от общества с ограниченной ответственностью «Эколь» – Золотых Н.И., Курапова А.Г. и Навценя А.Ю. (по доверенности от 14.06.2016);

от иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» – Семенов А.В. (по доверенности от 06.07.2017 № 0607).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью Научно Производственное Предприятие «Интех» (далее – предприятие «Интех») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Эколь» (далее – общество «Эколь») о признании незаконными действий ответчика по предложению к продаже, продаже, иному введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, размещению в сети Интернет, размещению на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, перевозке, хранению продукции с обозначениями, сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404; об обязанности ответчика прекратить использование любым способом обозначений, сходных до степени смешения с обозначением «КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404, в том числе на страницах сайта «www.ecol-cable.com» в сети Интернет, прекратить ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, перевозку или хранение с этой целью кабелей, на которых используется указанный

товарный знак, в том числе складских остатков кабеля, наименование и количество которых размещено ответчиком по адресу «ecolcable.com/prajslist.html» в файле «Складские остатки», а именно: КУПЕАнг(Л)-РКЪ8 2 х 2 3 х 2,5 (0,142 км); КупЕКнг(А)-FRHF 2 х 2 х 0,75 (0,170 км); КУПЕОЭВнг(А)-ХЛ 2 7 х 1,5 (0,675 км); КУПЕОЭнг(А) 7 х 1,5 (0,740 км); КУПЕОЭнг(А)-Ь8 1 х 2 х 1,0 (0,800 км); КУПЕИЭнг(А)-Ь8 6 х 2 х 1,5 (0,090 км); КУПЕИЭОЭнг(А)-НР 2 х 2 х 1,0л (0,800 км) и расположенных на территории арендуемых ответчиком складских помещений согласно протоколу осмотра места происшествия от 08.10.2015, а именно: КУПеИЭВнг(А)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 469 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00529; КУПе-ИЭВнг(А)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 464 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00530; КУПеИЭВнг(А)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 464 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00531; КУПе-ИЭВнг(А)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1450 м) масса 462 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00532; КУПеИЭВнг(А)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1475 м) масса 468 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00533; КУПе-ОЭнг(А)-FRLS 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00537; КУПеОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00534; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00535; КУПе-ОЭнг(А) 5 х 2 х 1,0 ок (660 м) масса 302 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00538; КУПе-ОЭнг(А)-LS 15 х 0,75 ок (315 м) масса 157 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00525; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1170 м) масса 348 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00536; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00541; КУПе-ОЭнг(А) 4 х 2 х 1,0 ок (515 м) масса 228 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00540; КУПе-ОЭнг(А) 6 х 2 х 1,0 ок (660 м) масса 330 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00539;

КУПе-Анг(А) 4 х 1,0 ок (1040 м) масса 253 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00542; КУПе-ИЭОЭнг(А) 2 х 2 х 0,5 ок (315 м) масса 96 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00526; КУПеИЭОЭнг(А)-ББ 7 х 10 ок (210 м) масса 96 кг, дата изготовления октябрь 4 2015, барабан № 00543; об обязанности ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет все хранящиеся у него кабели, на которых размещены обозначения, сходные до степени смешения с обозначением «КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404, в том числе складских остатков кабеля, наименование и количество которых размещено ответчиком по адресу «ecol-cable.com/prajs-list.html» в файле «Складские остатки», а именно: КупЕАНг(А)-FRLS 2 х 2 х 2,5 (0,142 км); КупЕКНг(А)-FRHF 2 х 2 х 0,75 (0,170 км); КУПЕОЭВнг(А)-ХЛ 7 х 1,5 (0,675 км); КУПЕОЭнг(А) 7 х 1,5 (0,740 км); КУПЕОЭнг(А)-Б8 1 х 2 х 1,0 (0,800 км); КУПЕИЭнг(А)-Б8 6 х 2 х 1,5 (0,090 км); КУПЕИЭОЭнг(А)-НР 2 х 2 х 1,0 л (0,800 км) и расположенных на территории арендуемых ответчиком складских помещений согласно протоколу осмотра места происшествия от 08.10.2015, а именно: КУПе-ИЭВнг(А)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 469 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00529; КУПе-ИЭВнг(А)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 464 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00530; КУПе-ИЭВнг(А)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 464 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00531; КУПеИЭВнг(А)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1450 м) масса 462 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00532; КУПе-ИЭВнг(А)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1475 м) масса 468 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00533; КУПеОЭнг(А)-РКЪ8 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00537; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00534; КУПеОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00535; КУПе-ОЭнг(А) 5 х 2 х 1,0 ок (660 м) масса 302 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00538; КУПе-ОЭнг(А)

15 x 0,75 ок (315 м) масса 157 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00525; КУПе-ОЭнг(А) 2 x 2 x 1,0 ок (1170 м) масса 348 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00536; КУПе-ОЭнг(А) 2 x 2 x 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00541; КУПе-ОЭнг(А) 4 x 2 x 1,0 ок (515 м) масса 228 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00540; КУПе-ОЭнг(А) 6 x 2 x 1,0 ок (660 м) масса 330 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00539; КУПе-Анг(А) 4 x 1,0 ок (1040 м) масса 253 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00542; КУПе-ИЭОЭнг(А) 2 x 2 x 0,5 ок (315 м) масса 96 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00526; КУПе-ИЭОЭнг(А)-LS 7 x 10 ок (210 м) масса 96 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00543 (с учетом уточнения предмета исковых требований, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество «СЗМА» (далее – общество «СЗМА»).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.05.2016 исковые требования были удовлетворены частично, суд обязал ответчика прекратить использование обозначения «кабель КУПе», сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 492404, на Интернет-странице «www.ecol.cable.ru». В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2016 решение Арбитражного суда города Москвы от 23.05.2016 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017

решение Арбитражного суда города Москвы от 23.05.2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела истец уточнил иски требования, просил признать незаконными (нарушающими исключительное право истца) действия ответчика по предложению к продаже, продаже, иному введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации кабелей производства иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» с использованием словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ», являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404; обязать ответчика прекратить использование словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ», являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404 в отношении кабелей, в том числе прекратить ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот кабелей, маркированных, каким-либо из указанных словесных обозначений, как в сочетании с другими элементами, так и без них, а также прекратить хранение и перевозку таких кабелей для этих целей; обязать ответчика за свой счет опубликовать резолютивную часть решения по настоящему делу в электронном периодическом издании «RusCable».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2017 по настоящему делу уточненные иски требования удовлетворены в полном объеме.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2017 произведен переход к рассмотрению настоящего дела апелляционным судом по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела

в суде первой инстанции, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное производственное унитарное предприятие «Эколь» (далее – иностранное предприятие «Эколь»).

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2017 решение Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2017 отменено, по делу принят новый судебный акт.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2018 решение Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2017 по делу № А40-17456/2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.05.2018 решение Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2017 по делу № А40-17456/2016 отменено, по делу принят новый судебный акт, которым признаны незаконными (нарушающими исключительное право истца) действия ответчика по ввозу, предложению к продаже, продаже и иному введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации кабелей производства иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» (Республика Беларусь) с использованием словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ», являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404; ответчику вменено в обязанность прекратить использование словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ», являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404, в отношении кабелей, в том числе прекратить ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот кабелей, маркированных каким-либо из указанных словесных обозначений, как в сочетании с другими элементами, так и без них, а также

прекратить хранение и перевозку таких кабелей для этих целей; также ответчику вменено в обязанность за свой счет опубликовать резолютивную часть постановления по настоящему делу в электронном периодическом издании «RusCable» (свидетельство о регистрации СМИ серии ЭЛ № ФС77-28661) в течение 30 календарных дней со дня его вступления в законную силу; с ответчика в пользу истца взыскано 24 000 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

В кассационных жалобах, поданных в Суд по интеллектуальным правам, общество «Эколь» и иностранное предприятие «Эколь», ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просят обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в ином составе судей (общество «Эколь») либо отменить обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции в части принятия новых исковых требований под видом изменения требований; оставления нерассмотренных требований без определения их процессуальной судьбы; прекращения производства по требованиям, которые истец не поддерживал, и направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции (иностранное предприятие «Эколь»).

Общество «Эколь» в своей кассационной жалобе указывает, что при повторном рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции не были учтены все указания суда кассационной инстанции, изложенные в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2018.

Ответчик отмечает, что судом апелляционной инстанции не дана полная и всесторонняя оценка по вопросу сходства использованных им обозначений с товарным знаком, исключительное право на который принадлежит предприятию «Интех».

При этом общество «Эколь» считает, что при сравнении использованных им обозначений с товарным знаком истца суду надлежало дать оценку как всему обозначению в целом, так и каждому из входящих в него элементов, в то время как суд, по его мнению, ограничился исключительно оценкой отдельных элементов обозначения ответчика и товарного знака истца.

Ответчик утверждает, что на реализуемой им кабельной продукции спорные обозначения используются не по отдельности, а в комбинации с другими охраняемым и неохраняемыми обозначениями, в частности имеется маркировка «БЕЛАРУСЬ ЭКОЛЬ КУПЕПСОЗМВнг (А)-HF 2*2*1,0л».

Как полагает общество «Эколь», суд апелляционной инстанции не учел графические особенности товарного знака, исключительное право на который принадлежит предприятию «Интех», а именно, использованные шрифт и цветовое решение товарного знака.

Также ответчик ссылается на то, что, исходя из заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 492404, правообладателем было придано определенное смысловое значение данному товарному знаку, что не было принято во внимание судом апелляционной инстанции.

С учетом изложенного общество «Эколь» считает, что суд апелляционной инстанции дал ненадлежащую оценку по вопросу сходства обозначений, которыми маркированы товары ответчика, с товарным знаком предприятия «Интех».

С точки зрения ответчика, суд апелляционной инстанции основывал свои выводы на ненадлежащих доказательствах, поскольку представленное предприятием «Интех» заключение лаборатории социологической экспертизы Института социологии Российской Академии Наук от 03.09.2015 № 160-2015 (далее – заключение от 03.09.2015 № 160-2015) не содержит обозначения, используемого обществом

«Эколь», а значит, не может подтверждать вывод суда о том, что обозначение «КуПе» используется обществом «Эколь» и иностранным предприятием «Эколь» для индивидуализации своих товаров. Также обращает внимание на то, что к указанному заключению не приложены опросные листы, что ставит под сомнение подлинность выводов, изложенных в нем.

Также общество «Эколь» отмечает, что суд апелляционной инстанции безосновательно не принял во внимание представленное в материалы дела письмо федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении (далее – ФГУП «ВНИИМАШ») от 25.12.2015, которым подтверждается, что использование словосочетания «Кабель КуПе» указывает на характеристики кабеля, сферу его применения и назначения. Кроме того, утверждает, что данное обозначение может восприниматься как указание на товар, на что обращено в письме представителя Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей от 25.10.2017.

Ответчик в кассационной жалобе ссылается на отсутствие надлежащего анализа товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак предприятия «Интех», и товаров, для маркировки которых использовались спорные обозначения, на предмет их однородности и наличия возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, реализующего этот товар. При этом обращает внимание на то, что в отношении товаров производственно-технического назначения вероятность смешения может быть меньшей, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей.

Общество «Эколь» полагает, что судом апелляционной инстанции неверно применены положения статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и не учтены доказательства,

свидетельствующие о том, что регистрация за предприятием товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 492404 является злоупотреблением правом, поскольку, вопреки выводу суда апелляционной инстанции, доводы в данной части не касались описательности данного товарного знака, а сводились к несоблюдению предприятием «Интех» принципа предусмотрительности при выборе средства индивидуализации.

Ответчик также указывает на то, что судом не принято во внимание, что товарный знак используется истцом со значительными изменениями, что также является недобросовестным использованием этого товарного знака.

Иностранное предприятие «Эколь» в кассационной жалобе обращает внимание суда кассационной инстанции на наличие безусловного основания для отмены обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции, которое заключается в нерассмотрении судом апелляционной инстанции заявленных исковых требований, которые, как считает иностранное предприятие «Эколь», не уточнялись, а заявлялись иные новые исковые требования, при том, что действующее арбитражное процессуальное законодательство не допускает одновременного изменения оснований и предмета заявленных исковых требований.

Общество «Эколь» в отзыве на кассационную жалобу иностранного предприятия «Эколь», поддерживая доводы, изложенные в ней, дополнительно отмечает, что суд апелляционной инстанции нарушил положения статьи 1252 ГК РФ, удовлетворив абстрактное требование предприятия об общем запрете на будущее использовать спорное средство индивидуализации.

Предприятие «Интех» в отзывах на кассационные жалобы общества «Эколь» и иностранного предприятия «Эколь», выражая свое несогласие с доводами, изложенными в них, полагает, что обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции является законным, а выводы,

содержащиеся в нем, основаны на полной и всесторонней оценке доказательств, представленных в материалы дела.

Возражая против доводов заявителей кассационных жалоб, предприятие указывает на то, что при повторном рассмотрении судом апелляционной инстанции учтены все указания и замечания суда кассационной инстанции; дана надлежащая оценка по вопросу сходства обозначений, использованных обществом «Эколь», с товарным знаком, принадлежащим предприятию «Интех»; проведен детальный анализ однородности товаров, реализуемых обществом «Эколь», с товарами, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку предприятия «Интех»; дана надлежащая правовая оценка доводам о злоупотреблении предприятием правом при регистрации этого товарного знака и дальнейшем его использовании.

При этом истец полагает, что все доводы, изложенные в кассационной жалобе ответчика, связаны с переоценкой фактических обстоятельств, которые установлены судом апелляционной инстанции, проверка указанных доводов находится за пределами полномочий суда кассационной инстанции.

Возражая против доводов, содержащихся в кассационной жалобе иностранного предприятия «Эколь», предприятие «Интех» в отзыве указывает на то, что в настоящем случае было осуществлено изменение предмета исковых требований, при том, что основание заявленных требований осталось неизменным, что в силу действующего арбитражного процессуального законодательства является допустимым, а доводы иностранного предприятия «Эколь» в данной части связаны с неверным толкованием им процессуального поведения предприятия.

При этом истец указывает на то, что в действиях иностранного предприятия «Эколь» усматриваются признаки злоупотребления процессуальными правами, которое заключается в заявлении в кассационной жалобе доводов, которым дана надлежащая правовая оценка

при предыдущем рассмотрении дела судом кассационной инстанции, что свидетельствует о попытках указанного лица оспорить выводы судов кассационной инстанции в неустановленном процессуальным законом порядке.

Общество «СЗМА» отзывы на кассационные жалобы не представило.

Ответчиком представлены письменные пояснения на отзыв истца на кассационную жалобу ответчика, в которых он возражает против доводов, изложенных в указанном отзыве.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 11.09.2018 прекращено производство по кассационной жалобе лица, не участвовавшего в деле, – общества с ограниченной ответственностью «Прогресс Строй», на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.05.2018 в связи с поступившим отказом от этой кассационной жалобы.

В судебном заседании представители общества «Эколь» и иностранного предприятия «Эколь» доводы, изложенные в их кассационных жалобах, поддержали.

Представители истца возражали против удовлетворения кассационных жалоб.

Законность обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, отзывах на них и письменных пояснениях.

Как следует из материалов дела и установлено судом апелляционной инстанции, предприятие является правообладателем словесного товарного знака «кабель КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404 (дата приоритета товарного знака 27.07.2012), выполненного в белом и синем цветовом сочетании, в котором словесный элемент «кабель»

дискламирован.

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 9-го «кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные, кабели электрические» и услуги 35-го «продвижение товаров для третьих лиц» классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

В обоснование исковых требований предприятием «Интех» указано, что им установлено использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, при реализации продукции, однородной товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 492404, а именно, товаров 9-го класса МКТУ «кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные, кабели электрические».

В подтверждение указанных обстоятельств истцом в материалы дела были представлены: протокол осмотра сайта от 27.03.2015; письмо общества «КНПЗ» от 25.03.2015 № 10-03/836 в адрес истца; переписка между ответчиком и третьим лицом (общество «Гринмарко») с договором, приложением и счетами на оплату; объяснение директора ответчика; протокол осмотра места происшествия от 08.10.2015 (в ходе осмотра обнаружено на складе 17 деревянных барабанов с кабельной продукцией с маркировкой КУПе); товарная накладная от 05.10.2015 № 0837459; постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

При этом истец указал, что разрешение на использование на территории Российской Федерации товарного знака «кабель КуПе», словесного обозначения «КУПЕ» и других обозначений, являющихся сходными до степени смешения с этим товарным знаком, ответчику не предоставлялось.

По утверждению истца, он неоднократно обращался к ответчику с требованием прекратить незаконное использование товарного знака «кабель КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404 на

территории Российской Федерации, однако письмом от 06.06.2015 № 267 представитель ответчика Курапова А.Г. сообщила, что ответчик не признает нарушение и считает требования истца безосновательными.

Полагая, что использование ответчиком на вводимых им в гражданский оборот и хранимых с этой целью товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца нарушает исключительное право на принадлежащий истцу товарный знак, предприятие «Интех» обратилось с настоящим иском в Арбитражный суд города Москвы.

Суд апелляционной инстанции при повторном рассмотрении дела, принимая во внимания указания суда кассационной инстанции и удовлетворяя заявленные исковые требования, установил сходство до степени смешения между принадлежащим истцу товарным знаком и обозначениями, использованными ответчиком для маркировки товаров, однородных тем, для которых зарегистрирован этот товарный знак.

При этом суд апелляционной инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, пришел к выводу, что словесные обозначения «КуПе», «КУПе», «КУПЕ», нанесенные ответчиком на продукцию (кабели), не являются элементами маркировки кабельной продукции, указывающими на какие-либо свойства такой продукции в качестве индивидуализирующего элемента, не являются обязательными к использованию в отношении такой продукции в соответствии с нормативно-правовыми актами в области кабельной продукции.

Кроме того, суд апелляционной инстанции не усмотрел недобросовестности в действиях предприятия по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 492404, равно как и при его дальнейшем использовании ввиду отсутствия доказательств того, что подобные действия нарушают права участников гражданского оборота.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах, отзывах на них и письменных пояснениях, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам не усматривает оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или

однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Наличие у предприятия «Интех» исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 492404 установлено судом апелляционной инстанции на основании оценки

доказательств, представленных в материалы дела, и иными лицами, участвующими в деле, не оспаривалось.

Кроме того, ни ответчиком, ни третьим лицом (иностранном предприятием «Эколь») не оспаривался факт ввоза на территорию Российской Федерации, хранения и введения в гражданский оборот кабелей, маркированных обозначениями, содержащими буквенный элемент «КУПе» в различных его вариациях.

Доводы, изложенные в кассационной жалобе общества «Эколь», по своей сути, сводятся к несогласию с произведенной судом апелляционной инстанции оценкой сходства между товарным знаком истца и обозначениями, использованными ответчиком, а также с оценкой однородности товаров, реализуемых обществом «Эколь», с товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными

обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с правовым подходом, изложенным в подпункте 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197 (далее – Методические

рекомендации), действовавших в период выявления нарушения исключительного права на товарный знак, в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Иногда сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемой путем присоединения к нему различных формантов или неохранных обозначений.

Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков (подпункт 4.2.1.4 Методических рекомендаций).

Если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов (пункт 4.2.4.2 Методических рекомендаций).

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлениях от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/2004 и от 17.04.2012 № 16577/11 по делу № А40-2569/2011, а также в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153.

Суд апелляционной инстанции, принимая во внимание указания суда кассационной инстанции, руководствуясь вышеприведенными нормами

права и правовыми подходами, проведя сопоставление каждого используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца по звуковым, графическим и смысловым признакам, пришел к обоснованному выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

При этом из обжалуемого судебного акта очевидно следует, что суд апелляционной инстанции исходил из сходства прежде всего доминирующих (сильных) элементов сравниваемых обозначений, а именно, элемента «КуПе» товарного знака и элементов «КУПЕ», «КуПе», «КупЕ», «КУПе», используемых ответчиком, ввиду того, что именно они выполняют основную индивидуализирующую функцию, на них акцентируется основное внимание потребителя.

Довод общества «Эколь» о том, что поскольку на реализуемой им кабельной продукции словесные обозначения «КУПЕ» и производные от него обозначения используются не по отдельности, а в комбинации с другими элементами, то суду апелляционной инстанции надлежало дать оценку как всему обозначению в целом, так и каждому из входящих в него элементов, не может быть признан в достаточной степени обоснованным в силу того, что суд апелляционной инстанции при сравнении обозначений правильно руководствовался правовыми подходами, сформулированными в пунктах 4.2.1.3 и 4.2.4.2 Методических рекомендаций, верно учел, что словесный элемент «кабель» является неохраняемым элементом обозначения, в связи с чем он не выполняет индивидуализирующую функцию в товарном знаке и не подлежит учету при оценке сходства обозначений.

Кроме того, суд кассационной инстанции отмечает, что элементы обозначения, дополнительно характеризующие товар (указание на место производства, наименование производителя и пр.), индивидуализируемый сильным элементом, на котором прежде всего акцентируется внимание потребителя, также не подлежат учету при сопоставлении обозначений. При этом такие характеризующие (описательные) элементы также

относятся к числу слабых элементов обозначения.

Судом апелляционной инстанции сделан правильный вывод о полном фонетическом вхождении доминирующего словесного элемента «КуПе» товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 492404 в обозначения, использованные ответчиком для маркировки своей продукции.

Также суд апелляционной инстанции обоснованно исходил из того, что доминирующий словесный элемент «КуПе» товарного знака истца и используемые ответчиком словесные элементы «КУПЕ», «КуПе», «КупЕ», «КУПе» по своему семантическому смыслу явным образом являются фантазийными для кабельной продукции.

Ссылка ответчика на отсутствие учета при определении семантического смысла товарного знака того обстоятельства, что самим правообладателем было придано определенное смысловое значение товарному знаку (обозначение «КуПе» состоит из двух начальных букв фамилий учредителей), не принимается судом кассационной инстанции, поскольку семантическое значение определяется с точки зрения рядового потребителя, который очевидно будет определять смысл обозначения исходя из общеизвестных знаний о значении тех или иных слов.

Наличие незначительных графических отличий сравниваемых обозначений обоснованно признано судом апелляционной инстанции не оказывающим существенного влияния на сходство этих обозначений до степени смешения, в связи с чем соответствующий довод ответчика подлежит отклонению.

Таким образом, суд кассационной инстанции не может признать обоснованными доводы общества «Эколь» о ненадлежащей оценке судом первой инстанции сходства сравниваемых обозначений. В рассматриваемом деле судом апелляционной инстанции учтены указания суда кассационной инстанции, содержащиеся в постановлении от 06.03.2018, дана надлежащая оценка обстоятельствам, связанным с

установлением факта сходства между сравниваемыми обозначениями, нарушений норм материального права при установлении данного обстоятельства не допущено.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам принимает во внимание правовую позицию, изложенную в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 № 310-ЭС15-2555 по делу № А08-8802/2013, согласно которой направление дела на новое рассмотрение судом кассационной инстанции при установлении и признании доказанным судом первой инстанции факта отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, не относится к полномочиям суда кассационной инстанции в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Аналогичным образом данная позиция применима и при установлении судами факта сходства обозначений до степени смешения.

Ссылка ответчика на отсутствие в обжалуемом судебном акте надлежащего анализа товаров, для которых зарегистрирован товарный знак предприятия «Интех», и товаров, для маркировки которых использовалось спорное обозначение, на предмет их однородности, также подлежит отклонению как противоречащая содержанию обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции.

Так, суд апелляционной инстанции, установив, что товар «кабели монтажные», на котором ответчик использует спорные обозначения, является частным видом общего вида товаров «кабели электрические», для индивидуализации которого в том числе зарегистрирован товарный знак истца, пришел к верному выводу о высокой степени однородности (фактически об идентичности) этих товаров.

Довод общества «Эколь» о том, что в отношении товаров производственно-технического назначения вероятность смешения может быть меньшей, так как эти товары предназначены для ограниченного круга

потребителей, применительно к рассматриваемому случаю не может быть признан обоснованным, поскольку судом апелляционной инстанции установлена как высокая степень сходства сравниваемых обозначений, так и высокая (близкая к идентичности) степень однородности товаров, для индивидуализации которых предназначены эти обозначения, что в совокупности обуславливает вывод о высокой вероятности их смешения в гражданском обороте.

Коллегией судей не принимается ссылка ответчика на то, что суд апелляционной инстанции основывал свои выводы на ненадлежащих доказательствах, в частности, заключении от 03.09.2015 № 160-2015, поскольку из обжалуемого постановления усматривается, что суд апелляционной инстанции при установлении фактических обстоятельств дела исходил из оценки совокупности представленных в материалы дела доказательств, а не только вышеназванного заключения. Кроме того, при оценке данного доказательства с точки зрения его относимости, допустимости и достаточности у суда апелляционной инстанции не возникло сомнений относительно достоверности выводов, изложенных в нем. У суда кассационной инстанции отсутствуют полномочия по переоценке данного вывода суда апелляционной инстанции, который в должной мере мотивированно изложен в обжалуемом постановлении.

Таким образом, вопреки доводам, изложенным в кассационной жалобе общества «Эколь», суд апелляционной инстанции, установив сходство до степени смешения обозначений, использованных ответчиком, с товарным знаком, исключительное право на который принадлежит истцу, дав оценку однородности товаров, вводимых в гражданский оборот ответчиком и для которых зарегистрирован этот товарный знак, принимая во внимание высокую угрозу их смешения в сознании потребителя, пришел к обоснованному выводу о доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на принадлежащий ему товарный знак.

При этом суд кассационной инстанции принимает во внимание

правовую позицию, содержащуюся в определении Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224, в соответствии с которой вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств. Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Довод общества «Эколь» о том, что суд апелляционной инстанции не учел позицию и доказательства, свидетельствующие об обязательности использования словосочетания «кабель КуПе» при маркировке кабельной продукции, в рамках доказывания злоупотребления истцом своими правами подлежит отклонению по следующим основаниям.

Заявляя в рамках довода о злоупотреблении истцом правом при регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 492404 о наличии названных обстоятельств, ответчик фактически ссылался на то, что словесный элемент «КуПе» указывает на свойства товара «кабель», что свидетельствует об описательном характере этого обозначения, поскольку пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ обозначения, указывающие на свойства товара, отнесены к описательным обозначениям, которым не может быть предоставлена правовая охрана.

Исходя из этого, суд апелляционной инстанции, установив, что ответчик не оспаривал и не оспаривает в Роспатенте предоставление правовой охраны товарному знаку истца на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, руководствуясь разъяснением, содержащимся в пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», указал, что позиция об описательном характере товарного знака истца не имеет правового значения при рассмотрении настоящего спора о защите исключительного права на товарный знак и не может быть положена в основу выводов по существу спора.

Ответчик, утверждая в кассационной жалобе, что его доводы не касались описательности товарного знака, а сводились к несоблюдению предприятием «Интех» принципа предусмотрительности при выборе средства индивидуализации, не учитывает, что этот его довод по своей сути также направлен на доказывание описательности товарного знака, которое, по его мнению, должно было быть принято истцом во внимание при подаче заявки на регистрацию товарного знака.

В связи с этим судом апелляционной инстанции также обоснованно не были приняты во внимание представленные ответчиком письмо ФГУП «ВНИИМАШ» от 25.12.2015 и письмо представителя Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей от 25.10.2017, касающиеся использования словосочетания «кабель КуПе» в качестве характеристики кабеля.

Довод общества «Эколь» о наличии в действиях истца по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 492404 и дальнейшему использованию этого знака злоупотребления правом, равно как и доводы, изложенные в кассационной жалобе иностранного предприятия «Эколь» относительно недопустимости

одновременного изменения основания и предмета заявленных исковых требований и о нерассмотрении судом апелляционной инстанции исковых требований, абстрактности заявленного требования об обязанности ответчика прекратить незаконное использование товарного знака истца, были предметом рассмотрения суда кассационной инстанции и получили правовую оценку в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2018. Так, в названном постановлении суда кассационной инстанции вышеназванные доводы мотивированно отклонены.

При этом определением Верховного Суда Российской Федерации от 24.04.2018 № 305-ЭС17-5995 по настоящему делу отказано в передаче кассационной жалобы иностранного предприятия «Эколь» на постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2018 для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Таким образом, повторное предъявление обществом «Эколь» и иностранным предприятием «Эколь» соответствующих доводов, уже ранее проверенных в рамках кассационного производства, направлено на преодоление выводов судов способами, недопустимыми действующим арбитражным процессуальным законодательством.

Также суд кассационной инстанции полагает, что довод общества «Эколь» о недобросовестности истца при использовании товарного знака, выражающейся в его использовании со значительными изменениями, не имеет правового значения в рамках настоящего спора.

С учетом изложенного, рассмотрев кассационные жалобы в пределах изложенных в них доводов, коллегия судей полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанции на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим

обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Судом кассационной инстанции также учитывается разъяснение, содержащееся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 16549/12, согласно которому из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Таким образом, обжалуемый судебный акт является законным и отмене не подлежит. Оснований для удовлетворения кассационных жалоб не имеется.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационных жалоб в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителей этих жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.05.2018 по делу № А40-17456/2016 оставить без изменения, кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Эколь» и иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегия Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Д.И. Мындра

Судья

Р.В. Силаев