



## ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 10852/09

Москва

1 декабря 2009 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

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

членов Президиума: Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Вышняк Н.Г., Дедова Д.И., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Маковской А.А., Моисеевой Е.М., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление открытого акционерного общества «Завод «Сибсельмаш-Спецтехника» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Новосибирской области от 08.12.2008 по делу № А45-15761/2008-8/270, постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.05.2009 по тому же делу.

В заседании принял участие представитель заявителя – открытого акционерного общества «Завод «Сибсельмаш-Спецтехника» (ответчика) – Городилов И.А.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М., а также объяснение представителя участвующего в деле лица, Президиум установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «БДМ-Агро» (далее – общество) обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к открытому акционерному обществу «Завод «Сибсельмаш-Спецтехника» (далее – завод) о прекращении незаконного использования товарного знака в виде словесного обозначения «Дискатор» в отношении дисковых борон и взыскании 1 000 000 рублей компенсации за его использование.

До принятия судебного акта истец в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отказался от требования в части прекращения незаконного использования товарного знака «Дискатор» в отношении дисковых борон. Производство по делу в названной части прекращено.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 08.12.2008 с завода взыскано 500 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака общества, во взыскании остальной части заявленной компенсации отказано.

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2009 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановлением от 26.05.2009 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 завод просит их отменить, ссылаясь на нарушения в применении норм

Гражданского кодекса Российской Федерации о товарных знаках, и отказать обществу в иске или передать дело на новое рассмотрение.

Проверив обоснованность доводов заявителя, изложенных в заявлении и выступлении присутствующего в заседании представителя завода, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Общество на основании свидетельства от 19.11.2003 № 258908 с датой приоритета от 02.12.2002 является обладателем исключительных прав на товарный знак в виде словесного обозначения «Дискатор» в отношении товаров класса 07 Международной классификации товаров и услуг: бороны, культиваторы (машины), культиваторы тракторные, плуги.

По утверждению истца, он узнал, что завод использует данный товарный знак при производстве дисковых борон, поэтому обратился к нему с требованием прекратить нарушение исключительных прав общества на товарный знак. Однако в ответе на претензию завод отрицал факт использования чужого товарного знака.

Общество с целью обеспечения доказательств использования его товарного знака обратилось к нотариусу с заявлением об осмотре сайта завода в сети Интернет, в результате чего получило, по его мнению, доказательства длящегося правонарушения, выразившегося в использовании обозначения «Дискатор» при маркировке товара, продвижении его на рынок, в наличии этого обозначения в документации и рекламе, а именно, в интервью генерального директора завода, опубликованном на официальном сайте.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения общества в арбитражный суд с требованием о прекращении нарушения его исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации за незаконное использование чужого товарного знака.

Суд первой инстанции, установив факт незаконного использования товарного знака заводом с 22.05.2008 со ссылкой на признание этого факта

ответчиком в судебном заседании, а также факт прекращения использования товарного знака с 04.07.2008, удовлетворил требование истца о взыскании компенсации, уменьшив ее размер до 500 000 рублей.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с судом первой инстанции.

Однако оспариваемые судебные акты не основаны на имеющихся в деле доказательствах и свидетельствуют о неправильном толковании норм об использовании товарного знака.

В материалах дела нет доказательств использования товарного знака при маркировке продукции, выпускаемой заводом, а также в документации и рекламе. Ответчик не отрицал лишь факта размещения на своем сайте интервью генерального директора, в котором слово «дискатор» дважды употреблено как нарицательное существительное для обозначения дисковых агрегатов разных типов, используемых для обработки почвы.

Между тем согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации 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:

- 1) 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;

- 2) при выполнении работ, оказании услуг;

- 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

По смыслу указанной нормы словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака.

Следует отметить, что в интервью сообщается о выпуске заводом почвообрабатывающих агрегатов серии «Ермак», что исключает возможность смешения продукции истца и ответчика, а доказательств других способов использования товарного знака суду не представлено.

При таких обстоятельствах частичное удовлетворение иска общества и взыскание 500 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «Дискатор» без учета характера действий ответчика, сроков размещения интервью на сайте, степени вины нарушителя, вероятных убытков правообладателей нарушает единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права об ответственности за незаконное использование товарного знака, поэтому оспариваемые судебные акты в силу пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

#### ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 08.12.2008 по делу № А45-15761/2008-8/270, постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2009 и постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.05.2009 по тому же делу отменить.

В удовлетворении искового требования общества с ограниченной ответственностью «БДМ-Агро» отказать.

Председательствующий

А.А. Иванов