



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о передаче дела в Президиум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

Москва

№7288/08

02 июля 2008г.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в составе:
председательствующего: Е.М.Моисеевой,
судей: Д.И.Дедова, Н.И.Локтенко,
рассмотрев заявление общества с ограниченной
ответственностью «Юнайтед Пресс», г.Москва (ответчика) о
пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города
Москвы от 28.08.2007, постановления Девятого арбитражного
апелляционного суда от 20.11.2007 и постановления Федерального
арбитражного суда Московского округа от 19.02.2008 по делу
№А40-8298/07-67-89,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский
дом «Специализированная пресса» (далее – издательский дом)
обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с
ограниченной ответственностью «Юнайтед Пресс» (далее –

общество), акционерному обществу «Издательский дом «Проф Медиа», обществу с ограниченной ответственностью «Бизнес Медиа Коммуникации» и обществу с ограниченной ответственностью «Агропресса» (далее – общество «Агропресса») о защите права на принадлежащий истцу товарный знак со словесным обозначением «Агробизнес» (свидетельство на товарный знак №260351 от 18.12.2003 с приоритетом от 10.12.2002).

Истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил иски и просил суд обязать общество прекратить незаконное использование обозначения «Агробизнес» в качестве названия средства массовой информации (далее – СМИ): журнала «Агробизнес. Современные стратегии, технологии, менеджмент», а также переоформить доменное имя www.agro-business.ru на правообладателя товарного знака и удалить наименование «Агробизнес» из сети Интернет.

Истец также просил суд обязать второго ответчика, общество «Агропресса», прекратить незаконное использование спорного обозначения на страницах журнал «Агромаркет», в текстовых публикациях, рекламе.

Для восстановления деловой репутации обязать опубликовать решение суда на сайтах ответчиков о запрете использования товарного знака «Агробизнес».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2007 принят отказ от иска к АО «Издательский дом «Проф Медиа» и ООО «Бизнес Медиа Коммуникации», производство по делу в отношении данных ответчиков прекращено.

Решением от 28.08.2007 суд частично удовлетворил иск, обязав общество прекратить использовать обозначения «Агробизнес» в наименовании журнала «Агробизнес. Современные стратегии, технологии, менеджмент», в рекламе журнала в сети Интернет на сайте www.agro-business.ru. В остальной части иска к этому ответчику отказано. В иске ко второму ответчику отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2007 решение оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа от 19.02.2008 оставил названные судебные акты без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора указанных судебных актов общество просит их отменить, ссылаясь на неправильное применение судом Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках) и неприменении при разрешении спора Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» (далее – Закон о СМИ), в удовлетворении исковых требований к нему отказать.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Согласно свидетельству Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций о регистрации средства массовой от 31.05.2002

ПИ №77-12804 издательский дом является учредителем бюллетеня «АгроБизнес и пищевая промышленность».

Общество является учредителем и издателем средства массовой информации - журнала «Агробизнес. Современные стратегии, технологии, менеджмент» согласно свидетельству Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ №77-12911 от 20.06.2002.

Российским агентством по патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) 18.12.2003 был зарегистрирован словесный товарный знак «Агробизнес» (свидетельство №260351) на имя издательского дома с приоритетом от 10.12.2002 в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ (издания печати периодика; бюллетени информационные; реклама; публикации текстовых материалов с исключением рекламных).

Согласно свидетельству о регистрации СМИ ПИ №ФС.77-19436 от 30.12.2004 общество «Агропресса» является учредителем журнала «Агромаркет. Аналитика. Реклама. Технологии. Менеджмент».

Считая свои исключительные права на зарегистрированный товарный знак «Агробизнес» нарушенными в результате незаконного использования ответчиками в наименовании печатных изданий, в Интернете, в том числе, в наименовании доменного имени обозначений как тождественного товарному знаку, так и сходного до степени смешения с ним, издательский дом обратился в арбитражный суд с требованием о прекращении незаконного использования товарного знака ответчиками.

Возражая против исковых требований, общество указало, что учрежденный и издаваемый им журнал «Агробизнес. Современные стратегии, технологии, менеджмент» выпускается на законных основаниях и зарегистрирован в установленном порядке ранее, чем у истца зарегистрировано право на товарный знак. Свидетельство о регистрации СМИ не признано недействительным. Товарный знак истца и полное название журнала не сходны до степени смешения и используются, по мнению общества, в отношении неоднородных товаров; домен www.agro-business.ru не используется в отношении товаров, на которые зарегистрирован товарный знак истца.

Общество «Агропресса» иск не признало, сослалось на то, что не использует в своей деятельности товарный знак истца, поскольку является учредителем журнала «Агромаркет. Аналитика. Реклама. Технологии. Менеджмент», название которого не сходно с товарным знаком и не может вызвать смешения с ним.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, установив, что слово «Агробизнес» используется в наименовании издаваемого обществом журнала. Название журнала, по мнению суда, сходно до степени смешения со словесным товарным знаком истца по фонетическому и семантическому признакам. Слово «агробизнес», выполненное крупными буквами, доминирует в названии журнала.

Кроме того, суд признал доказанным размещение обществом на сайте в Интернете www.agro-business.ru рекламы журнала. Однако требование о переоформлении домена www.agro-business.ru на истца оставил без удовлетворения, поскольку Законом о товарных знаках не предусмотрен такой способ защиты прав на товарный знак.

Нарушение прав истца вторым ответчиком суд признал недоказанным, указав, что название журнала, учредителем которого он является не сходно до степени смешения с товарным знаком истца. Кроме того, наличие у истца товарного знака «Агробизнес» не дает ему права запрещать использование распространенного слова «агробизнес» в контексте печатных материалов, а также в тексте рекламы сельскохозяйственной выставки, так как деятельность, связанная с организацией выставок, не указана в перечне услуг, на которые зарегистрирован товарный знак истца.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводами суда первой инстанции, при этом признали не имеющим правового значения довод общества о регистрации журнала ранее даты приоритета на товарный знак.

Между тем выводы судов в отношении нарушения прав владельца товарного знака обществом не соответствуют обстоятельствам дела и действующему законодательству.

Согласно пункту 2 статьи 4 Закона о товарных знаках нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

В соответствии со статьями 2, 3 данного Закона правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации в порядке,

установленном Законом, или в силу международных договоров Российской Федерации. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Суд, признавая незаконным использование обществом спорного обозначения в наименовании журнала, в рекламе журнала в сети Интернет, не учел, что право общества на наименование журнала, в состав которого входит это слово, возникло в силу его регистрации 20.06.2002 и использовалось до даты приоритета товарного знака (10.12.2002).

Правовое положение и порядок регистрации средства массовой информации регулируются Законом о СМИ.

Суды не применили положения Закона о СМИ, который является специальным законом в отношении средств массовой информации, о последствиях регистрации, в частности, о праве на название, о недопущении регистрации СМИ с тем же названием, т.е. о защите названия.

Название СМИ используется для его индивидуализации и исходя из этой функции к нему может быть применено также положение статьи 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, предусматривающее его защиту.

Кроме того, наименование СМИ, издаваемого обществом, содержит дополнительные слова. Спорное обозначение в наименовании журнала не повторяет особенности написания товарного знака, имеет свой особый стиль изображения, в целом

воспринимается по-другому, что исключает опасность смешения двух обозначений.

Более того, суду следовало учесть, что в случае, если различные средства индивидуализации оказываются тождественными или сходными до степени смешения, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Таким образом, владелец товарного знака не вправе запрещать использовать спорное обозначение лицу, которое добросовестно его использовало для индивидуализации своего журнала до даты приоритета товарного знака (без расширения объема использования обозначения после регистрации товарного знака).

Следовательно, у суда не имелось оснований для удовлетворения требований истца к первому ответчику. Отказ в иске ко второму ответчику не оспаривается, является правомерным, судебные акты в этой части отмене не подлежат.

Принятые по делу судебные акты в указанной выше части нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, что в силу пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра их в порядке надзора.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 299, 300, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

передать в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дело Арбитражного суда города Москвы

№А40-8298/07-67-89 для пересмотра в порядке надзора решения от 28.08.2007, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2007 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.02.2008.

Предложить лицам, участвующим в деле, представить отзыв на заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора до 04.08.2008.

Председательствующий

Е.М.Моисеева

Судьи

Д.И.Дедов

Н.И.Локтенко