



# ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 15006/06

Москва

9 октября 2007 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., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Исайчева В.Н., Козловой А.С., Козловой О.А., Нещатаевой Т.Н., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление открытого акционерного общества "Торгово-промышленная группа "Кристалл" о пересмотре в порядке надзора постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 31.08.2006 по делу № А40-27670/05-110-226 Арбитражного суда города Москвы.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – открытого акционерного общества "Торгово-промышленная группа "Кристалл" – Ловцов С.В., Мاستинский Я.М.;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам – Барбашин В.А., Разумова Г.В., Робинов А.А.;

от Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам – Барбашин В.А., Кольцова Т.В., Разумова Г.В.;

от общества с ограниченной ответственностью "Гжелка" – Кабалинова Е.Е., Томилина Г.И.

Заслушав и обсудив доклад судьи Валявиной Е.Ю. и объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Открытое акционерное общество "Торгово-промышленная группа "Кристалл" (далее – общество "Кристалл") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – палата по патентным спорам) от 25.01.2005 о признании недействительной регистрации товарного знака "ГЖЕЛКА" (свидетельство № 239000) и об обязанности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) восстановить правовую охрану названного товарного знака, а также внести соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью "Гжелка" (далее – общество "Гжелка").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.03.2006 обществу "Кристалл" в удовлетворении требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2006 решение суда первой инстанции отменено, заявленные требования удовлетворены.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о неспособности словесного обозначения "ГЖЕЛКА" ввести в заблуждение потребителя,

поскольку река с одноименным названием не может восприниматься в отношении выпускаемых обществом "Кристалл" товаров как реальное место их производства и нахождения изготовителя.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 31.08.2006 постановление суда апелляционной инстанции отменил, решение суда первой инстанции оставил в силе.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре названного постановления суда кассационной инстанции в порядке надзора общество "Кристалл" просит его отменить, ссылаясь на нарушение судом единообразия в толковании и применении норм права.

Палата по патентным спорам и общество "Гжелка" в отзывах на заявление просят оставить оспариваемый судебный акт без изменения как соответствующий действующему законодательству.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзывах на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что обжалуемое постановление суда кассационной инстанции подлежит отмене, постановление суда апелляционной инстанции – оставлению без изменения по следующим основаниям.

Как установлено судами, спорный товарный знак согласно свидетельству № 239000 представляет собой словесное обозначение "ГЖЕЛКА", выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом голубого цвета.

Данный товарный знак на основании заявки № 2002727265/50 с приоритетом от 15.11.2002 зарегистрирован 21.02.2003 на имя общества с ограниченной ответственностью "ЮНЕКТ-ПРО" в отношении товаров 32-го класса (пиво), 33-го класса (напитки алкогольные (за исключением пива); водка) и услуг 35-го класса (продвижение товаров (для третьих лиц)); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)), 43-го

класса (обеспечение пищевыми продуктами и напитками) Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), указанных в перечне.

По договорам уступки от 29.09.2003 и от 29.04.2004, зарегистрированным в Роспатенте, общество "Кристалл" стало правообладателем товарного знака "ГЖЕЛКА" в отношении товаров и услуг 32-го, 33-го, 35-го, 43-го классов МКТУ и производит алкогольную продукцию, маркируя ее упомянутым обозначением.

Общество "Гжелка" подало в палату по патентным спорам возражение от 24.11.2004 против регистрации товарного знака "ГЖЕЛКА", ссылаясь на допущенные при ее осуществлении нарушения требований статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее – Закон о товарных знаках) в редакции, действовавшей на момент подачи заявки.

По результатам рассмотрения этого возражения палата по патентным спорам решением от 25.01.2005, утвержденным руководителем Роспатента, признала регистрацию названного товарного знака недействительной на том основании, что данное обозначение может вводить потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя и производства товаров.

Суды первой и кассационной инстанций согласились с выводами палаты по патентным спорам, сославшись на то, что словесное обозначение "ГЖЕЛКА" совпадает с географическим наименованием реки Гжелка, протекающей в Раменском районе Московской области, а значит, в нарушение пункта 2 статьи 6 Закона о товарных знаках может ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара и нахождения его изготовителя.

Между тем судом кассационной инстанции не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из

обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

В силу пункта 2 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Исходя из статьи 6 *quinquies* C (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Судом апелляционной инстанции установлен факт продолжительного использования обществом "Кристалл" товарного знака "ГЖЕЛКА" для маркировки алкогольной продукции, выпускаемой с 1993 года. Материалами дела также подтверждается, что в результате массовой рекламы, длительного присутствия на рынке и многочисленных наград на различных конкурсах словесное обозначение "ГЖЕЛКА" в сознании потребителя приобрело вторичное значение как товарный знак, используемый для маркировки алкогольной продукции.

Так, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения название "Гжелка" у 76,8 процента опрошенных ассоциируется именно с водкой, в то время как с названием реки ассоциации возникли только у 1,7 процента респондентов. Согласно аналитическому отчету социологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 80,5 процента опрошенных воспринимают обозначение "Гжелка" как товарный знак, а 76,1 процента из них соотносят этот товарный знак именно с водкой.

По смыслу статьи 6 Закона о товарных знаках обозначение "ГЖЕЛКА" не может ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара и нахождения его изготовителя, поскольку одноименная река, а также местность, в которой она протекает, не известны широкому

кругу потребителей какими-либо особыми свойствами, имеющими значение при производстве товаров, выпускаемых обществом "Кристалл" и маркируемых с использованием спорного знака.

Таким образом, обжалуемое постановление суда кассационной инстанции нарушает единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, что в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для его отмены.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 5 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

**ПОСТАНОВИЛ:**

постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 31.08.2006 по делу № А40-27670/05-110-226 Арбитражного суда города Москвы отменить.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2006 по тому же делу оставить без изменения.

Председательствующий



А.А. Иванов