



СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки 24.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Томск
29 июня 2012 г.

Дело №А45-939/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июня 2012 года
Полный текст постановления изготовлен 29 июня 2012 года

Седьмой Арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Усаниной Н.А.

судей: Журавлевой В.А., Хайкиной С.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Левенко А.С. с использованием средств аудиозаписи

при участии:

от заявителя: Мамзина А.В. по доверенности от 01.01.2012г.

от заинтересованного лица: без участия

от третьего лица: без участия

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества «Новосибирский хладокомбинат»

на решение Арбитражного суда Новосибирской области

от 06 марта 2012 года по делу №А45-939/2011 (судья Хорошилов А.В.)

по заявлению открытого акционерного общества «Новосибирский хладокомбинат»

к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Хладокомбинат №3»

о признании недействительными решения от 14.12.2010 и предписания от 30.11.2010 по делу №06-01-47-14-10

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество «Новосибирский хладокомбинат» (далее - заявитель, Общество, ОАО «Новосибхолод») обратилось в арбитражный суд Новосибирской области с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области (далее- заинтересованное лицо, Новосибирское УФАС) о признании недействительными решения от 14.12.2010 и предписания от 30.11.2010 по делу № 06-01-47-14-10, с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено общество с ограниченной ответственностью «Хладокомбинат № 3» (далее- третье лицо, ООО «Хладокомбинат № 3»).

Производство по делу приостанавливалось до вступления в законную силу судебного акта по делу №А45-12162/2010 по иску ООО «Хладокомбинат» к ОАО «Новосибхолод» о нарушении исключительных прав на промышленный образец и запрете использовать изображение, воспроизводящее промышленный образец №57486 по варианту №1 на упаковке мороженого «Белый Фрегат» производства ООО «Хладокомбинат №3», решением суда, вступившим в законную силу требования ООО «Хладокомбинат №3» удовлетворены.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 06.03.2012г. в удовлетворении заявленных требований ОАО «Новосибхолод» отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ОАО «Новосибхолод» в поданной в Седьмой арбитражный апелляционный суд апелляционной жалобе, ссылаясь на необосно-

ванность выводов суда; выводы, основанные на экспертном заключении противоречат выводам, сделанным специалистами Федерального государственного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам», необоснованности отказа арбитражного суда в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы в целях установления сходства или отличий между словосочетаниями «Белый Фрегат» и «FREGATA», просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных ОАО «Новосибхолод» требований.

Новосибирское УФАС в письменном отзыве на апелляционную жалобу просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, указывает на его законность и обоснованность.

Третье лицо, отзыв на апелляционную жалобу в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не представило.

Заинтересованное, третье лица, извещенные о времени и месте судебного разбирательства, явку своих представителей в суд апелляционной инстанции не обеспечили, что в силу части 1 статьи 266, части 6 статьи 121, части 3 статьи 156 АПК РФ, не препятствует рассмотрению дела в отсутствие их представителей при имеющихся явке и материалам дела.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представителем ОАО «Новосибхолод» заявлено ходатайство о назначении экспертизы для установления сходства (различий) между товарным знаком, зарегистрированным за ООО «Хладокомбинат №3» и «FREGATA», и словосочетанием «Белый Фрегат», выступающим в качестве средства индивидуализации товара на упаковочном листе мороженого производства ОАО «Новосибхолод».

Суд апелляционной инстанции протокольным определением в удовлетворении заявленного ходатайства о назначении экспертизы отказал, исходя из не обоснования заявителем в порядке статьи 82 АПК РФ необходимости назначения экспертизы с учетом, не представления доказательств, опровергающих имеющиеся в материалах дела доказательства, в том числе, заключение, и необходимость дополнительного мнения специалистов (экспертов) по указанным вопросам.

В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007г. №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Следовательно, законодательством не установлена обязанность назначения в данном случае экспертизы, и ее назначение является прерогативой суда.

Проверив законность и обоснованность решения первой инстанции в порядке статьи 268 АПК РФ), изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, заслушав представителя заявителя, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит основания для отмены судебного акта.

Как следует из материалов дела, 24.06.2010 в адрес УФАС поступило заявление от ООО «Хладокомбинат №3» по факту нарушений положений пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), выразившихся в незаконном использовании ОАО «Новосибхолод» исключительных прав ООО «Хладокомбинат №3» на промышленный образец (патент №574856) и исключительных прав на товарный знак (свидетельство №170690).

По результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства УФАС по Новосибирской области принято решение от 30.11.2010 (полный текст решения

изготовлен 14.12.2010), которым действия Общества признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 14 и пункт 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

Антимонопольный орган указал, что нарушение выразилось в использовании заявителем упаковки мороженого «Белый Фрегат» (эскимо сливочное крем-брюле в белой глазури) сходной до степени смешения с упаковкой мороженого «Белый Фрегат» (эскимо сливочное крем-брюле в белой глазури) производства ООО «Хладокомбинат №3», при осуществлении деятельности по производству и реализации.

Одновременно УФАС выдано 30.11.2010г. предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства по делу № 06-01-47-14-10.

Общество, не согласившись с решением и предписанием, обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Суд первой инстанции, отказывая заявителю в удовлетворении требований, исходил из соответствия оспариваемых решения и предписания Закону о защите конкуренции, не нарушающих права и законные интересы Общества.

Выполняя требования части 2 статьи 65, части 4 статьи 200 АПК РФ, суд первой инстанции обоснованно включил в предмет судебного исследования по делу совокупность следующих обстоятельств: соответствия (несоответствия) оспариваемых ненормативных правовых актов антимонопольного органа действующему законодательству, наличия полномочий у органа на их совершение, нарушения этими актами прав и законных интересов заявителя.

Обязанность доказывания законности оспариваемых ненормативных правовых актов и обстоятельств, послуживших основанием для их принятия, возлагается на орган, принявший акты (часть 5 статьи 200 АПК РФ); обязанность доказывания наличия факта нарушенных оспариваемыми актами законных прав лежит на лице, оспаривающем эти акты (статья 65 АПК РФ).

Из содержания пункта 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции следует, что недобросовестной конкуренцией являются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

В соответствии с пунктами 2 и 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, в том числе введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей; продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

Исходя из материалов дела, хозяйствующие субъекты ООО «Хладокомбинат № 3» и ОАО «Новосибхолод» являются конкурентами, осуществляющими предпринимательскую деятельность (производство мороженого).

ООО «Хладокомбинат №3» является правообладателем исключительного права на использование промышленного образца - Упаковочного листа (два варианта) - патент на промышленный образец №57486 с приоритетом от 03.11.2004г.

Судом первой инстанции правомерно учтены обстоятельства, установленные вступившими в законную силу судебными актами по делу №А45-12162/2010, в частности, ООО «Хладокомбинат №3» является обладателем исключительного права на использование упаковочного листа (два варианта) (Патент на промышленный образец №57486, с приоритетом 03.11.2004), отличающихся следующими существенными признаками: лист упаковочный (вариант 1), характеризующийся: выполнением в форме прямоугольного листа; вертикально ориентированной плоскостной композицией, состоящей из изобразительных элементов, выполненных на цветном фоне, и шрифтовой графики; выполнением центрального изобразительного элемента в виде иллюстративного изображения;

отличающийся: выполнением иллюстративного изображения в виде фрагмента парусного корабля на фоне морского пейзажа, справа и слева от которого расположены вертикально ориентированные цветные полосы; наличием в нижней части иллюстративного изображения надписи наименования упаковываемого продукта в выворотку;

лист упаковочный (вариант 2), характеризующийся: выполнением в форме прямоугольного листа; вертикально ориентированной плоскостной композицией, состоящей из изобразительных элементов, выполненных на цветном фоне, и шрифтовой графики; выполнением центрального изобразительного элемента в виде иллюстративного изображения;

отличающийся: выполнением иллюстративного изображения в виде фрагмента парусного корабля на фоне морского пейзажа, справа и слева от которого расположены вертикально ориентированные цветные полосы; наличием в нижней части иллюстративного изображения надписи наименования упаковываемого продукта в выворотку; наличием на левой полосе следующих графических и шрифтовых элементов, расположенных сверху вниз: три наградных знака в виде круглых медалей желтого цвета, ориентированных вертикально, шрифтовой блок, расположенный вертикально, и товарный знак производителя, выполненный графикой белого и голубого цветов; наличием на правой полосе следующих графических и шрифтовых элементов, расположенных сверху вниз: товарный знак производителя, выполненный графикой белого и голубого цветов, и шрифтовой блок, ориентированный вертикально;

- с 2005г. ООО «Хладокомбинат №3» производит продукцию (мороженое) в упаковке с использованием промышленного образца № 57486; 21.05.2010 в торговой точке ООО «АнтейГарантПрогресс», расположенной по адресу: г. Екатеринбург ул. Сортировочная, 10, сотрудниками ООО «Хладокомбинат №3» обнаружено и приобретено мороженое производства ОАО «Новосибхолод», упаковка которого схожа с упаковкой производимой ООО «Хладокомбинат №3»;

- упаковка мороженого, изготовленная ОАО «Новосибхолод», производится без согласия правообладателя промышленного образца №57486 и содержит существенные признаки вышеуказанного запатентованного промышленного образца по варианту 1: выполнена в форме прямоугольного листа; с вертикально ориентированной плоскостной композицией, состоящей из изобразительных элементов, выполненных на цветном фоне, и шрифтовой графики; центральный изобразительный элемента выполнен в виде иллюстративного изображения; иллюстративное изображение выполнено в виде фрагмента парусного корабля на фоне морского пейзажа, справа и слева от которого расположены вертикально ориентированные цветные полосы; в нижней части иллюстративного изображения расположены надписи с наименованием упаковываемого продукта в выворотку, ОАО «Новосибхолод» воспроизведены все существенные признаки перечисленных в промышленном образце.

Оценив представленные в материалы доказательства в их совокупности, с учетом, установленных по ранее рассмотренному делу между теми же сторонами обстоятельств, арбитражный суд в порядке статьи 71 АПК РФ, правомерно установил, что заявитель использовал упаковку мороженого «Белый Фрегат» (эскимо сливочное крем-брюле в белой глазури), которая является сходной до степени смешения с упаковкой мороженого «Белый Фрегат» (эскимо сливочное крем-брюле в белой глазури) производства ООО «Хладокомбинат № 3» (использование промышленного образца №57486, использование средства индивидуализации товара словосочетание «БЕЛЫЙ ФРЕГАТ» сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 170690 «FREGATA», зарегистрированным также в отношении товара 30 класса МКТУ «мороженое») (упаковка мороженого «мороженое эскимо сливочное крем-брюле в белой глазури. Белый фрегат», производства ООО «Хладокомбинат № 3», упаковка мороженого «мороженое эскимо сливочное крем-брюле в белой глазури «Белый фрегат», производства ОАО «Новосибхолод», патент на промышленный образец № 57486, свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 170690, договор об отчуждении исключительного права от 01.12.2008, экспертное заключение Уральской торгово-промышленной палаты от 09.08.2010).

Судом первой инстанции дана надлежащая правовая оценка сведениям, изложенным в справке специалистов федерального государственного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам», на которые ссылался заявитель в обоснование своих требований, как в суде первой инстанции, так и в апелляционной жалобе, которые не противоречат выводам, содержащимся в оспариваемом решении УФАС.

Обстоятельства того, что упаковочный лист мороженого «Белый Фрегат» производства ОАО «Новосибхолод» содержит в качестве индивидуализации товара мороженое словосочетание «Белый Фрегат» сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №170590 «FREGATA», заявителем не оспорены.

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

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; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу 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.

С учетом изложенного, использование ОАО «Новосибхолод» на упаковке мороженого словосочетания «Белый Фрегат», сходного до степени смешения со средством индивидуализации товара- товарным знаком правообладателя без согласия последнего, а равно, сходство графического дизайна оформления сравниваемых упаковок мороженого в такой степени, когда обычный потребитель может идентифицировать их как упаковку однородной продукции одного производителя, нарушает требования статьи 1484 ГК РФ и правомерно квалифицировано УФАС как нарушение пункта 2 и пункта 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции, выразившееся введении в заблуждение в отношении производителя товара; продаже или введении в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

Доводы заявителя на ненадлежащее доказательство по делу заключения Уральской торгово-промышленной палаты, выполненного патентной поверенной Бабайловой Т.В. по заказу ООО «Хладокомбинат №3», что указывает на заинтересованность эксперта в выдаче для заказчика заключения, отсутствие уголовной ответственности эксперта за дачу заведомо ложного заключения, не принимаются судом апелляционной инстанции, данное заключение оценено судом как иное доказательство статья 89 АПК РФ в соответствии с иными доказательствами по делу, в том числе, и установленными по ранее рассмотренному делу обстоятельствами, не требующими вновь доказывания (ст. 69 АПК РФ), отвечающим критериям относимости и допустимости доказательств (ст.ст. 67, 68 АПК РФ); кроме того, заявитель, оспаривая в том числе, и выводы данного эксперта, не был лишен возможности представления доказательств (со своей стороны), опровергающих указанное заключение, вместе с тем, относимых и допустимых доказательств, обратного не представил.

Как указано в Информационной справке Роспатента, упаковки (мороженое «Белый Фрегат» производства ООО «Хладокомбинат №3» и ОАО «Новосибхолод»), каждая из которых включает словесные элементы «Белый Фрегат», «мороженое», «эскимо сливочное», «крем-брюле», «в белой глазури», а также изобразительный элемент в виде парусного судно класса фрегатов, использованы в гражданском обороте для товара мороженое, который в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) относится к товарам 30 класса МКТУ. В результате исследования, проведенного в соответствии с критериями определения сходства товарных знаков, установлено, что представленные упаковки могут быть признаны сходными до степени смешения в силу наличия фонетического и семантического тождества и визуального сходства доминирующих словесных элементов «Белый Фрегат», а также в силу того, что в целом ассоциируются друг с другом за счет сходного композиционного оформления.

В связи с чем, допустимо сделать вывод о сходстве графического дизайна оформления сравниваемых упаковок мороженого в такой степени, когда обычный потребитель может идентифицировать их как упаковку однородной продукции одного производителя (п.3 информационной справки Роспатента).

Таким образом, Новосибирское УФАС правомерно установило сходство до степени смешения этикеток упаковки мороженого производства «Белый Фрегат» производства ОАО «Новосибхолод» с упаковкой мороженого «Белый Фрегат» производства ООО «Хладокомбинат №3» в такой степени, когда обычный потребитель может идентифицировать их как этикетки на упаковках продукции одного производителя, а также об использовании всех существенных признаков промышленного образца, влияющих на формирование зрительного образа этикетки.

Кроме того доводы о недостоверности выводов заключения Уральской торгово-промышленной палаты, отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 №122).

В данном случае, отказ суда первой инстанции в удовлетворении ходатайства заявителя о назначении экспертизы в целях установления сходства или отличий между словосочетаниями «Белый Фрегат» и «FREGATA», не противоречит пункту 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ №122 от 13.12.2007г., части 1 статьи 82 АПК РФ и не влияет на законность выводов суда по существу рассмотренного спора.

Частью 1 статьи 198 АПК РФ предусмотрено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Наличие данных условий применительно к обстоятельствам настоящего дела материалами дела не подтверждено.

Таким образом, поскольку антимонопольный орган доказал соответствие закону оспариваемых актов, а заявитель не представил доказательства нарушения этим актами его прав и законных интересов, суд первой инстанции, исследовав и оценив в порядке статьей 71, 170 АПК РФ представленные доказательства и доводы лиц, участвующих в деле, в соответствии с требованиями части 3 статьи 201 АПК РФ, правомерно отказал в удовлетворении заявленных требований.

Суд апелляционной инстанции считает, что судом первой инстанции при рассмотрении спора правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, полно всесторонне и объективно исследованы все представленные доказательства в их совокупности и

взаимосвязи с учетом доводов и возражений, приводимых сторонами, и сделан правильный вывод об отказе в удовлетворении требований заявителя.

Убедительных доводов, основанных на доказательственной базе и опровергающих выводы суда первой инстанции, апелляционная жалоба не содержит.

Нарушений норм материального и процессуального права при вынесении обжалуемого судебного акта, являющимися в силу статей 268, 270 АПК РФ основанием для отмены или изменения судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено, в связи с чем, решение суда первой инстанции, подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьей 156, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 06 марта 2012 года по делу №А45-939/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Председательствующий

Н.А.Усанина

Судьи

В.А.Журавлева

С.Н. Хайкина