

## Верховный суд решил, когда нельзя продать товарный знак.

*Французская компания заявила, что стала жертвой "угона" товарных знаков на премиум-водку и решила вернуть их себе через суд. Сделать это оказалось непросто: дело прошло четыре круга в апелляции и первой кассации и в итоге дошло до Верховного суда. Последнему пришлось разбираться, когда товарный знак нельзя продавать из-за угрозы введения в заблуждение потребителя.*

### Успешный бизнес испортил собственный директор

Еще в начале 90-х французская ликеро-водочная компания "Мари Бризар Вайн энд Спиритс" заняла свою нишу и на российском рынке. Для деятельности в России французы учредили дочерние фирмы (ТД "Времена года", "Бельведер-Русь"), на которые оформили ряд водочных товарных знаков: "Юрий Долгорукий", "Чайковский", "Иван Калита" и другие. Для простоты ведения бизнеса алкоголь разливали на российских заводах и сразу пускали продукцию на продажу.

Деятельность французской компании в России шла успешно до 2011 года. Тогда "палки в колеса" иностранным предпринимателям вставил Серж дер Саагян, гендиректор "Бельведер-Русь". Саагян продал девять товарных знаков на премиум-водку ("Юрий Долгорукий" и др.) по заниженной стоимости через цепочку юрлиц сторонней фирме. Руководитель российской "дочки" воспользовался "лазейкой" в уставе, которая позволяла не согласовывать крупные сделки с материнской компанией. Когда французы поняли, что произошло, было уже поздно: Саагян сбежал, прихватив все документы по сделкам с собой.

## СХЕМА "УГОНА" ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ НА ПРЕМИУМ-ВОДКУ



Товарные знаки на «премиум-водку» «Юрий Долгорукий», «Иван Калита», «Чайковский» и т.д. (всего 9 штук) принадлежали **«Бельведер-Русь»** (принадлежит французской компании Marie Brizard Wine & Spirits)

В 2011 году гендиректор «Бельведер-Русь» продал эти товарные знаки фирме **«СпецЮрТорг»**

«СпецЮрТорг» в 2012 продала их фирме **«ЮД Трейдинг»**

## Невероятные судебные приключения французов в России

"Мари Бризар" обратилась в [АСГМ](#) и попросила признать сделки по продаже товарных знаков недействительными, указывая сразу на несколько оснований:

- *нарушен порядок одобрения крупной сделки;*
- *речь идет о выводе активов;*
- *произошло расщепление бренда, которое приведет к заблуждению потребителя;*
- *имеет место паразитарная конкуренция.*

Первая инстанция удовлетворила требования истца, сославшись лишь на нарушение порядка одобрения крупной сделки ответчиком (дело № [А40-48196/2013](#)). Спор продолжился только через год. Оказалось, что обе компании из цепочки находятся по адресам массовой регистрации фирм, поэтому извещения о судебных заседаниях они не получали. Сотрудник "Почты России", который приносил заказные письма, так и не нашел адресатов.

Через год после проигранного спора СпецЮрТорг – промежуточная компания попросила апелляцию восстановить срок на обжалование решения АСГМ. Однако французы представили 9-му ААС доказательство, что регистрация обратившейся компании совпадает с адресом посольства Гвинейской республики: сам посол этой страны в России подтвердил указанную информацию. Кроме того, истец пояснил, что у СпецЮрТорга отсутствует собственный интерес обжаловать решение по делу: эта фирма не является правообладателем товарных знаков.

Тогда ответчик обратился в [Суд по интеллектуальным правам](#), который пришел к иному выводу. Первая кассация решила, что нарушен порядок уведомления одной из сторон: сотрудникам "Почты России" нужно было посетить посольство Гвинеи хотя бы два раза и попытаться найти адресата. СИП пояснил, что таким образом нарушены права одного из ответчиков, поэтому апелляции нужно рассмотреть спор заново.

После восстановления срока на обжалование 9-й ААС оставил акт АСГМ без изменений. СИП отменил такое решение апелляционной инстанции, сославшись на то, что действовавшей на момент сделок устав компании не требовал их одобрения. Дело снова вернулось в апелляцию, которая теперь уже отказала истцу со ссылкой на учредительный документ фирмы, который не требовал согласия на заключение крупной сделки.

Первой кассации не понравился и такой акт, СИП отменил его и потребовал 9-й ААС тщательнее разобраться в запутанном деле, изучив все доводы сторон. Тогда апелляция снова вынесла решение в пользу французской компании, но теперь уже со ссылкой на ст. 1488 ГК. Судьи 9-го ААС решили, что сделки по продаже товарных знаков приведут к заблуждению потребителя, поэтому их нужно признать недействительными.

СИП опять пришел к другому выводу: заблуждения потребителей не произошло, а имелась лишь его угроза, что не считается нарушением закона. Первая кассация отменила решения нижестоящих инстанций и отказала в иске. Тогда французская компания обжаловала решение кассации в [Верховный суд](#).

### "Заблуждать потребителя не бросим": ВС решал, как трактовать ст. 1488 ГК

Представитель истца, **руководитель практики корпоративного права "ФБК Право" Александр Ермоленко**, на судебном заседании в ВС пояснял, что СИП допустил два существенных нарушения. Во-первых, первая кассация неверно применила п. 2 ст. 1488 ГК ("Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак"), настаивал юрист. По его мнению, продажу товарного знака нельзя допустить, даже если есть угроза введения в заблуждение потребителя ("[Верховный](#)

[суд решит, кому отдать товарный знак любимой водки Ельцина](#)"). Во-вторых, СИП вышел за пределы своих полномочий и заново переоценил те доказательства, которые уже исследовала апелляция, считает Ермоленко.

## П. 2 ст. 1488 ГК

Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя

 ПРАВО RU

Представитель истца уверял, что в этом деле имеет место и недобросовестная конкуренция: "Товарные знаки известного алкогольного бренда попадают к малоизвестной российской компании, которая учреждена за несколько месяце до сделки". Усомнился Ермоленко и в правильности переоценки доказательств СИП: "Первая кассация считает, что водка "Юрий Долгорукий" малоизвестна в России, но в мемуарах Александра Никишина она упоминается как любимый напиток первого президента РФ Бориса Ельцина".

**Игорь Ермихин, директор фирмы "Спецюрторг"**, которая была в цепочке вывода активов, утверждал обратное: "Во-первых, нет доказательств, что истец как-то раскручивал этот бренд. Во-вторых, доля его на российском рынке алкогольной продукции ничтожна".

– В книге рассказывается, как Немцов и Ельцин пили водку "Юрий Долгорукий" без конкретных подробностей того, кто ее изготовил, – добавил Ермихин. По мнению ответчика, истцы выбрали ненадлежащий способ защиты, и им нужно было оспаривать регистрацию спорных договоров Роспатентом.

После минутного совещания прямо в зале "тройка" судей под председательством [Владимира Попова](#) объявила о перерыве в рассмотрении дела до 7 февраля 2017 года. Продолжение спора началось с прений, в которых стороны повторили аргументы, озвученные ранее. Выслушав все доводы участников дела, судьи ВС удалились в совещательную комнату и спустя несколько минут огласили свой вывод: решение СИП отменить, а последний акт апелляции оставить без изменений. Таким образом, теперь даже угроза введения потребителя в заблуждение не позволит продать товарный знак.

**Анатолий Семенов, омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности**, который присутствовал на судебном заседании, посетовал на то, что проблема "угона" товарных знаков последние два года включалась в доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова для Владимира Путина: "Но ничего не изменилось". Эксперт признает, что п. 2 ст. 1488 фактически не работает ни на уровне Роспатента, ни в судах. По его мнению, все боятся, что слишком много сделок придется признать ничтожными по указанному основанию. Решение ВС Семенов приветствует, считая, что оно может реабилитировать злополучную норму – п. 2 ст. 1488.

<https://pravo.ru/news/view/137972/>