



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

3 августа 2017 года

Дело № А55-31231/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июля 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 августа 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи – Пашковой Е.Ю.,

судей – Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Триал» (ул. Свердлова, д. 19, оф. 60, г. Новокуйбышевск, Самарская обл., 443002, ОГРН 1146317005460) на решение Арбитражного суда Самарской области от 13.03.2017 по делу № А55-31231/2016 (судья Шаруева Н.В.) и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2017 по тому же делу (судьи Романенко С.Ш., Николаева С.Ю., Терентьев Е.А.)

по иску общества с ограниченной ответственностью «Триал»

к обществу с ограниченной ответственностью «Промтехпродукт» (Промышленное шоссе, д. 17, оф. 21, пгт. Новосемейкино, Самарская область, 446379, ОГРН 1146376000540)

о защите исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Триал» – Михалев А.В. (по доверенности от 27.07.2017);



от общества с ограниченной ответственностью «Промтехпродукт» – Копылов А.Ю. (по доверенности от 20.01.2017).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Триал» (далее – общество «Триал») обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Промтехпродукт» (далее – общество «Промтехпродукт») о признании незаконным использования ответчиком товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 270349 и № 431915; обязанности ответчика прекратить использование этих товарных знаков в отношении товаров 29, 30-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ); обязанности ответчика уничтожить за свой счет имеющиеся в его распоряжении товары, содержащие обозначение «Ладья».

Решением Арбитражного суда Самарской области от 13.03.2017 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2017 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Общество «Триал» обратилось с кассационной жалобой на названные судебные акты в Арбитражный суд Поволжского округа.

Определением Арбитражного суда Поволжского округа от 07.06.2017 кассационная жалоба общества «Триал» в порядке, предусмотренном статьей 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, передана по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2017 кассационная жалоба принята к производству суда.

В кассационной жалобе общество «Триал», ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим

обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит указанные судебные акты отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Истец считает обжалуемые судебные акты противоречащими нормам материального права, поскольку суды установили, что ответчик незаконно использовал обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца, однако отказали в защите нарушенного исключительного права истца на эти товарные знаки.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции, делая вывод о злоупотреблении им правом, не исследовал существенные для правильного рассмотрения спора обстоятельства, а именно – то, что обращение конкурсного управляющего общества «Триал» с настоящим исковым заявлением осуществляется в порядке исполнения возложенной на него обязанности действовать в интересах кредиторов, а также обязанности по формированию конкурсной массы должника, в связи с чем такие действия не могут быть признаны злоупотреблением правом.

В отзыве на кассационную жалобу общество «Промтехпродукт» просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, полагая, что обществом «Триал» не доказан факт незаконного использования обществом «Промтехпродукт» спорных товарных знаков.

Также ответчик считает обоснованным вывод судов о злоупотреблении истцом правом, поскольку, проверяя данный факт, суды учли цель регистрации товарных знаков, реальное намерение правообладателя использовать их, фактическое неиспользование товарных знаков и причины такого неиспользования.

При этом ответчик обращает внимание на то, что спустя полгода после открытия в отношении истца конкурсного производства, истец, не имея фактической возможности использования спорных товарных знаков, зарегистрировал их на свое имя.

К тому же, по мнению ответчика, истец создает препятствия ответчику

в использовании товарных знаков, инициируя различные проверки ответчика административными и правоохранительными органами.

В судебном заседании представитель истца доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддержал.

Представитель ответчика доводы заявителя кассационной жалобы оспорил, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, изучив материалы дела, заслушав явившихся в судебное заседание представителей истца и ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество «Триал» является правообладателем товарных знаков «Ладья» по свидетельствам Российской Федерации № 431915 и № 270349 с приоритетом от 18.12.2002, зарегистрированных 11.12.2015 в отношении товаров 29, 30-го («крупы пищевые; кукуруза молотая; мука; настои нелекарственные; продукты зерновые; продукты на основе овса; рис; сахар») и услуг 35-го классов МКТУ.

Общество «Промтехпродукт» производит и реализуют продукцию, маркированную обозначениями, сходными до степени смещения с названными товарными знаками, что подтверждается представленными в материалы дела фотографиями поставляемых обществом «Промтехпродукт» товаров, на упаковках которых содержится обозначение «Ладья»; товарным чеком от 16.03.2016; протоколом осмотра доказательств от 14.09.2015, и не оспаривается самим ответчиком.

Истец, полагая, что ответчик своими действиями нарушил его

исключительные права на указанные товарные знаки, обратился в суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанций исходили из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи 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.

Как следует из положений 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.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суды первой и апелляционной инстанций установили, что решением Арбитражного суда Самарской области от 10.11.2016 по делу № А55-12672/2016, вступившим в законную силу и имеющим в соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации преюдициальное значение для рассмотрения настоящего дела,

установлено, что договор от 01.08.2014 о сотрудничестве и совместной деятельности, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Волгахлебопродукт» (правопродшественником общества «Триал») и обществом «Промтехпродукт», не прошел государственную регистрацию, в связи с чем в силу статей 1233 и 1235 ГК РФ данный договор не может подтверждать согласие правообладателя на использование спорных товарных знаков обществом «Промтехпродукт».

Также в рамках рассмотрения дела № А55-12672/2016 судом было установлено, что решением Арбитражного суда Самарской области от 22.06.2015 по делу № А55-30343/2014 общество «Триал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Веремеенко А.А. В ходе конкурсного производства хозяйственная деятельность обществом «Триал» фактически не велась, и спорные товарные знаки в период с 22.06.2015 по настоящее время не используются правообладателем, что также не оспаривал представитель истца. При таких обстоятельствах решением суда от 10.11.2016 по делу № А55-12672/2016 во взыскании с ответчика в пользу истца компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 270349 и № 431915 было отказано ввиду злоупотребления истцом правом.

Суды первой и апелляционной инстанций при этом отметили, что с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для

использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса является злоупотреблением правом со стороны истца. При этом суды первой и апелляционной инстанций приняли во внимание, что решением Суда по интеллектуальным правам от 12.07.2016 по делу № СИП-225/2017 установлен факт неиспользования обществом «Триал» товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 431915 в период с 22.06.2015 по 18.04.2016.

Указанный вывод судов первой и апелляционной инстанций соответствует правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 23.07.2015 по делу № А08-8802/2013.

При таких обстоятельствах, учитывая то, что целью процедуры конкурсного производства является получение денежных средств для расчета с кредиторами, а также решение арбитражного суда по делу № А55-12672/2016 об отказе во взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков, суды пришли к выводу о том, что удовлетворение заявленных требований не приведет к достижению целей конкурсного производства и отказали в удовлетворении заявленных требований.

Суд кассационной инстанции, исследовав доводы, приведенные в кассационной жалобе, полагает их необоснованными и не усматривает оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите

принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

При этом судебная коллегия принимает во внимание, что положения статьи 10 ГК РФ носят оценочный характер, применяются судом исходя из установленных при рассмотрении конкретного спора фактических обстоятельств, с учетом возможных форм злоупотребления правом.

Кроме того, делая вывод о злоупотреблении правом, суды руководствовались положениями части 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и исходили из обстоятельств, установленных в решении арбитражного суда по другому делу, имеющему преюдициальное значение для настоящего дела.

Довод истца о том, что данный вывод сделан судами без учета того, что обращение конкурсного управляющего общества «Триал» с настоящим исковым заявлением осуществляется в порядке исполнения возложенных на него обязанности действовать в интересах кредиторов, а также обязанности по формированию конкурсной массы должника, в связи с чем такие действия не могут быть признаны злоупотреблением правом, судом кассационной инстанции отклоняется как не обоснованный.

Как правильно отмечено судом первой инстанции, удовлетворение заявленных в настоящем деле исковых требований никоим образом не может способствовать формированию конкурсной массы должника и удовлетворению требований его кредиторов. Кроме того, суды признали злоупотребление правом со стороны общества «Триал» (лица, участвующего в деле), а не его конкурсного управляющего, который представляет названное общество, как лицо, имеющее право действовать от его имени без доверенности.

В целом доводы, приведенные в кассационной жалобе, сводятся к несогласию истца с оценкой доказательств, данной судами первой и апелляционной инстанций, и сделанными на ее основе выводами, направлены на переоценку установленных судами обстоятельств и

имеющихся в материалах дела доказательств, которые были исследованы судами в полном объеме и получили надлежащую оценку с соответствующими ей выводами, изложенными в обжалуемых судебных актах.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что приведенные в кассационной жалобе доводы заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судами обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с соответствующими выводами судов связано с неверным толкованием им норм материального и процессуального права, что не свидетельствует о судебной ошибке и не может являться основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций, не установлено.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными, обоснованными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Самарской области от 13.03.2017 по делу № А55-31231/2016 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2017 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Триал» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев