



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 301-ЭС23-2808

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Дело № А11-417/2019

Резолютивная часть определения объявлена 27.06.2023

Полный текст определения изготовлен 30.06.2023

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего судьи Попова В.В., судей Борисовой Е.Е., Хатыповой Р.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Планета» на постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2022 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2022 по делу Арбитражного суда Владимирской области № А11-417/2019,

при участии в судебном заседании в режиме веб-конференции (онлайн-заседание) индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича и представителя общества с ограниченной ответственностью «Планета» - Лебедева Александра Александровича,

УСТАНОВИЛА:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее – предприниматель) обратился в Арбитражный суд Владимирской области иском к обществу с ограниченной ответственностью «Планета» (далее

– общество) о защите исключительного права на товарный знак (знак обслуживания), взыскании 600 000 рублей компенсации.

Решением суда первой инстанции от 22.06.2020, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2020, в удовлетворении иска отказано.

Постановлением суда кассационной инстанции от 23.03.2021 решение от 22.06.2020 и постановление суда апелляционной инстанции от 07.10.2020 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Владимирской области.

При новом рассмотрении решением суда первой инстанции от 08.12.2021 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением суда апелляционной инстанции от 18.07.2022, оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции от 05.12.2022, решение от 08.12.2021 отменено, иск удовлетворен частично, с общества в пользу предпринимателя взыскана компенсация в сумме 100 000 рублей.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, общество, ссылаясь на существенное нарушение судами апелляционной и кассационной инстанций норм материального и процессуального права, просит отменить обжалуемые постановления, оставить в силе решение суда первой инстанции.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 05.06.2023 кассационная жалоба общества вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Представитель общества в судебном заседании поддержал доводы кассационной жалобы, а предприниматель возражал против доводов жалобы, ссылаясь на отсутствие оснований для ее удовлетворения.

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 АПК РФ).

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Попова В.В., выслушав объяснения представителя общества и предпринимателя, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве предпринимателя на нее, Судебная коллегия пришла к выводу о том, что принятые постановления подлежат отмене по следующим основаниям.

Как установлено судами и следует из материалов истребованного дела, на основании договора об отчуждении исключительного права от 16.02.2018 истец является правообладателем знака обслуживания «ПЛАНЕТА» по свидетельству Российской Федерации № 299509 в отношении услуг 35 класса Международной

классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, в частности, «деятельность магазинов оптовой и розничной торговли».

Иск мотивирован нарушением исключительных прав истца при использовании ответчиком в качестве названия торгового центра обозначения «Планета», сходного до степени смешения с его знаком обслуживания.

Отказывая в иске, суд первой инстанции исследовал и оценил все представленные доказательства, руководствовался статьями 10, 1229, 1252, 1482, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), положениями Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», учитывал Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10), и исходил из сходства сравниваемых обозначений и неоднородности осуществляемой ответчиком деятельности (осуществляет деятельность по управлению эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; действуя на основании агентского договора с собственниками здания, в котором расположен торговый центр, осуществляет функции управляющей компании торгового комплекса) и услуг, для которых зарегистрирован знак обслуживания, что исключает возможность смешения потребителями спорного обозначения и знака обслуживания и индивидуализируемых ими услуг.

При принятии решения суд первой инстанции усмотрел в действиях истца по приобретению и использованию знака обслуживания наличие признаков злоупотребления правом, установив отсутствие доказательств наличия у истца или иного лица под его контролем активной деятельности по оказанию спорных услуг с использованием знака обслуживания.

Также суд установил, что ответчик в настоящее время осуществляет деятельность, используя свои товарные знаки № 725926 «Планета покупок», зарегистрированного 04.09.2019 в отношении 35 и 36 классов МКТУ, с приоритетом от 31.01.2019, и № 732603 «Планета удачи», зарегистрированного 24.10.2019 в отношении 35 и 36 классов МКТУ, с приоритетом от 31.01.2019.

Отменяя решение, суд апелляционной инстанции, повторно оценив доказательства по делу, учитывая пункт 45 Правил № 482, пункт 162 постановления № 10, пришел к выводу, что с точки зрения рядового потребителя деятельность магазинов оптовой и розничной торговли, которая относится к 35 классу МКТУ, а также деятельность общества по управлению нежилым фондом и сдаче его в аренду обладают однородностью, хоть и имеют низкую ее степень; высокая степень сходства сравниваемых обозначений

компенсирует низкую степень однородности и в результате приводит к смещению в глазах потребителя деятельности, осуществляемой истцом и ответчиком.

Установив факт принадлежности предпринимателю исключительного права на знак обслуживания и нарушения его обществом, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска предпринимателя о взыскании с общества компенсации. При этом суд указал, что в рассматриваемом случае действия предпринимателя по обращению с настоящим иском не могут свидетельствовать о злоупотреблении правом.

Суд по интеллектуальным правам поддержал выводы суда апелляционной инстанции.

Судебная коллегия считает, что выводы судов апелляционной и кассационной инстанций о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на знак обслуживания и наличии оснований для удовлетворения иска сделаны без учета содержания положений статей 10, 1477, 1481, 1484 ГК РФ, пункта 162 постановления № 10 и всех обстоятельств спора, имеющих существенное значение.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьями 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу статей 1477 и 1481 ГК РФ право на товарный знак (знак обслуживания), то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, выполняемых ими работ или оказываемых услуг, ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

Как следует из смысла пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, элементами нарушения исключительного права являются не санкционированное правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения, идентичность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя, вероятность смещения как следствие незаконного использования чужого товарного знака.

В пункте 162 постановления №10 разъяснено, что вероятность смещения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смещение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При

этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив все представленные сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательства, учитывая пункт 162 постановления №10, пришел к выводу о недоказанности возможности введения в заблуждение потребителей в результате использования ответчиком спорного обозначения.

Делая вывод о наличии вероятности смешения сравниваемых обозначений в глазах потребителей, суды апелляционной и кассационной инстанций, в отличие от суда первой инстанции, не приняли во внимание дополнительные обстоятельства, приведенные в разъяснениях высшей судебной инстанции: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных услуг, длительность использования, степень известности, узнаваемости товарного знака, сферу использования обозначения ответчиком, чем нарушили методологию определения вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Кроме того, суд первой инстанции при вынесении решения учитывал положения статьи 10 ГК РФ, которая не допускает 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).

По смыслу статей 1, 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав,

единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При этом недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака (знака обозначения). Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права он действовал недобросовестно.

Признание злоупотребления правом со стороны истца является в силу пункта 2 статьи 10 ГК РФ самостоятельным основанием для отказа в иске.

Определяя намерения истца при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на спорный знак обслуживания, суд первой инстанции исследовал и оценил как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения.

Приходя к выводу о злоупотреблении правом в действиях истца, суд первой инстанции установил, что истец совершал действия, направленные на приобретение права на указанный знак обслуживания с целью предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота, и взыскания в связи с этим соответствующей компенсации, предпринята попытка получить судебную защиту при отсутствии достойного интереса (имитация нарушения исключительного права). Достаточных и надлежащих доказательств того, что им осуществлялась и ведется в настоящее время экономическая деятельность с использованием принадлежащего ему знака обслуживания, и, что истец, приобретая такие права, имел намерение фактически использовать его для индивидуализации услуг, не представлено.

Решение содержит мотивированную оценку довода о недобросовестном поведении истца, основанную на правильном применении норм материального права, данный факт установлен исходя из фактических обстоятельств конкретного дела и представленных в материалы дела доказательств.

Оснований для переоценки вывода суда первой инстанции у судов апелляционной и кассационной инстанций не имелось.

Поскольку в настоящем случае отсутствуют доказательства вероятности смешения обозначений в глазах потребителей при оказании сравниваемых услуг, а также при наличии регистрации на знак обслуживания в отношении спорных услуг не представленные надлежащие доказательства их использования самим правообладателем и/или под его контролем, и обществом доказано наличие в действиях истца по приобретению и использованию спорного знака обслуживания признаков злоупотребления правом, направленных на получение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности, то выводы суда первой инстанции об отказе в иске являются правомерными и справедливыми.

Так как судом первой инстанции правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения, Судебная коллегия приходит к выводу о том, что обжалуемые судебные акты судов апелляционной и кассационной инстанций подлежат отмене на основании

части 1 статьи 291.11 АПК РФ как принятые при существенном нарушении норм материального и процессуального права, а решение суда первой инстанции - оставлению в силе.

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.11 - 291.15 АПК РФ, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛА:

постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2022 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2022 по делу Арбитражного суда Владимирской области № А11-417/2019 отменить.

Оставить в силе решение Арбитражного суда Владимирской области от 08.12.2021.

Определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.

Председательствующий судья

В.В.Попов

Судьи

Е.Е.Борисова

Р.А. Хатыпова