

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

Огородный проезд, д. 5, стр. 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Москва

8 февраля 2023 года

Дело № А54-6090/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 7 февраля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 8 февраля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего – судьи Голофаева В.В.,
судей – Рогожина С.П., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маковецкой Н.П. рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Металлстройлидер» (4-й Мервинский пр-зд, д. 2/27, кв. 71, г. Рязань, Рязанская обл., 390044, ОГРН 1186234012612) на решение Арбитражного суда Рязанской области от 08.08.2022 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.11.2022 по делу № А54-6090/2021

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Меркулова Валерия Валерьевича (Тулская обл., ОГРНИП 313715409200150) к Лаптеву Вадиму Игоревичу (г. Рязань) и обществу с ограниченной ответственностью «Металлстройлидер» о защите исключительного права на товарный знак.

В судебное заседание явился представитель общества с ограниченной ответственностью «Металлстройлидер» – Пришвин В.В. (по доверенности от 10.10.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Меркулов Валерий Валерьевич (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к Лаптеву Вадиму Игоревичу и обществу с ограниченной ответственностью «Металлстройлидер» (далее – общество «Металлстройлидер») с требованием о запрете использования Лаптеву Вадиму Игоревичу обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 764202 в сети Интернет, в том числе в доменном имени

лидер.рф/; о взыскании солидарно с ответчиков компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000 рублей, расходов на нотариальные услуги в размере 5 130 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 30 000 рублей, транспортных расходов в размере 7 427 рублей 05 коп., расходов по оплате государственной пошлины в размере 29 000 рублей (с учетом уточнений, принятых судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 27.09.2021 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 11.11.2021 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 08.08.2022, оставленным без изменения постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.11.2022, исковые требования удовлетворены частично: с ответчиков в пользу истца солидарно взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака в размере 100 000 рублей, расходы на нотариальные услуги в размере 513 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 3 000 рублей, транспортные расходы в размере 742 рублей 45 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 300 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество «Металлстройлидер» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование кассационной жалобы общество «Металлстройлидер» указывает на то, что суды первой и апелляционной инстанций неверно применили положения статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс), а также не приняли во внимание правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, отраженную в определении от 23.07.2015 № 310-ЭС15-2555, в соответствии с которой фактическое неиспользование правообладателем товарного знака после его регистрации с одновременным судебным преследованием третьих лиц свидетельствует о злоупотреблении правом с его стороны и нарушении положений статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит оставить без изменения обжалуемые судебные акты, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

Лаптев В.И. отзыв на кассационную жалобу не представил.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества «Металлстройлидер» поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые судебные акты, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав представителя общества «Металлстройлидер», проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации соблюдение норм материального и процессуального права при принятии обжалуемых решения, постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ 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 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 ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом

(исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

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 (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Как указано в статье 1250 ГК РФ, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела,

ГАРАЖ СТРОЙ

истец является правообладателем товарного знака «GARAGE СТРОЙ» по свидетельству Российской Федерации № 764202 с приоритетом от 01.02.2019, зарегистрированного 25.06.2020 в отношении обширного перечня товаров 6-го класса и услуг 37-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В процессе хозяйственной деятельности истцу стал известен факт незаконного использования товарного знака в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а именно – в доменном имени: <https://гараж-строй-лидер.рф/> и контенте интернет-сайта, владельцем и администратором которого является Лаптев В.И.

Из осмотра страницы указанного сайта установлено, что на сайте опубликована информация о предоставлении обществом «Металлстройлидер» услуг по строительству гаражей и боксов из сэндвич-панелей, указан адрес общества и иная индивидуализирующая его информация.

Полагая, что совместное использование Лаптевым В.И. и обществом «Металлстройлидер» указанного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 764202, свидетельствует о нарушении ими исключительного права Меркулова В.В., последний обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из доказанности факта незаконного использования ответчиками сходного до степени смешения с товарным знаком истца обозначения при отсутствии разрешения правообладателя.

Приняв во внимание ходатайство о снижении размера компенсации, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования товарного знака, степень вины нарушителей, отсутствие сведений о доходе, извлеченном ответчиками вследствие указанного использования товарного знака истца, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции посчитал возможным снизить размер подлежащей солидарному взысканию компенсации до 100 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

Указанные выводы судов первой и апелляционной инстанций Суд по интеллектуальным правам находит соответствующими установленным по делу обстоятельствам, имеющимся в деле доказательствам и закону.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Суды первой и апелляционной инстанций, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, пришли к выводам о принадлежности исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 764202 истцу, нарушения ответчиками совместными действиями указанного права путем использования в своей хозяйственной деятельности сходного до степени смешения обозначения в сети Интернет без получения соответствующего разрешения.

Обжалуемые судебные акты отвечают требованиям законности, обоснованности и мотивированности, предусмотренным частью 4 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, основаны на правильном применении норм материального права и соблюдении норм процессуального права, содержат обоснование сделанных судами выводов применительно к конкретным обстоятельствам дела.

Нарушений требований процессуального законодательства при оценке судами доказательств по делу суд кассационной инстанции не усматривает.

Вопреки доводам подателя кассационной жалобы, суды первой и апелляционной инстанций, исходя из оценки представленных в материалах дела доказательств, пришли к правомерным выводам о наличии достаточных оснований для частичного удовлетворения заявленных исковых требований.

Кассационная жалоба общества «Металлстройлидер» по существу сводится к несогласию с выводом суда апелляционной инстанции об отсутствии в действиях истца признаков злоупотребления правом при подаче настоящего иска.

Между тем отраженная в оспариваемом постановлении позиция суда апелляционной инстанции в указанной части надлежащим образом мотивирована, основана на имеющихся в материалах дела доказательствах и в полной мере отвечает требованиям действующего законодательства. Основания для переоценки приведенных судом апелляционной инстанции выводов у суда кассационной инстанции отсутствуют.

Как следует из пункта 154 Постановления № 10, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного

знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности установлен общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Согласно пункту 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). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

По общему правилу (пункт 5 статьи 10 ГК РФ) добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Из разъяснений, изложенных в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» следует, что, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, с очевидностью свидетельствующие о наличии исключительной цели причинить вред другому лицу.

При этом суд кассационной инстанции полагает необходимым отметить, что бремя доказывания наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом лежит на ответчике, а сам факт злоупотребления правом устанавливается применительно конкретным обстоятельствам дела и не может быть основан на предположениях.

В рассматриваемом случае такие обстоятельства по отношению к обществу «Металлстройлидер» на основании оценки материалов дела судом апелляционной инстанции не установлены. Доказательства,

с очевидностью указывающие на то, что истец при подаче настоящего иска действовал исключительно с намерением причинить вред Лаптеву В.И. и обществу «Металлстройлидер» либо злоупотребил правом в иных формах, в том числе действовал с целью ограничения конкуренции, в настоящем деле отсутствуют.

Коллегия судей отмечает, что вопреки доводам кассационной жалобы, неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом (пункт 154 Постановления № 10).

Кроме того, суд кассационной инстанции исходит из того, что установление злоупотребления правом является вопросом факта, оценка которого относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу, то есть судов первой и апелляционной инстанций.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

В силу разъяснений, содержащихся в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции», с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Кодекса), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, то есть иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не допускается.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной, в том числе в определении от 17.02.2015 № 274-О, статьи 286–288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать

доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.

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. Окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, в связи с чем у суда кассационной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены либо изменения принятого по делу решения и постановления.

Суд кассационной инстанции не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей кассационной жалобы, относятся на заявителя кассационной жалобы на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Рязанской области от 08.08.2022 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.11.2022 по делу № А54-6090/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Металлстройлидер» (ОГРН 1186234012612) – 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.

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 26.01.2022 5:30:52
Кому выдана Снегур Александр Анатольевич

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судьи

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 03.02.2022 6:21:29
Кому выдана Рогожин Сергей Петрович

С.П. Рогожин

А.А. Снегур

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 03.02.2022 6:21:09
Кому выдана Голофаев Виталий Викторович