



## ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 18АП-3175/2022

г. Челябинск

16 мая 2022 года

Дело № А34-196/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 16 мая 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 мая 2022 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Арямова А.А., судей Бояршиновой Е.В., Киреева П.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания Разиновой О.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича на решение Арбитражного суда Курганской области от 27.01.2022 по делу №А34-196/2020.

Индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее – ИП Ибатуллин А.В., истец) обратился в Арбитражный суд Курганской области с иском к индивидуальному предпринимателю Дегтяревой Юлии Валерьевне (далее – ИП Дегтярева Ю.В., ответчик) о взыскании компенсации в размере 600000 руб. за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации №543558, принадлежащим истцу (с учетом принятого судом уточнения иска).

Решением Арбитражного суда Курганской области от 04.08.2020, оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2020, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2021 решение Арбитражного суда Курганской области от 04.08.2020 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2020 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Курганской области.

Решением Арбитражного суда Курганской области от 27.01.2022 (резолютивная часть решения принята 20.01.2022) в удовлетворении иска вновь отказано, с истца взысканы в пользу ответчика – 24000 руб. в возмещение судебных расходов на оплату услуг представителя и в доход федерального бюджета – госпошлина в размере 13000 руб.

ИП Ибатуллин А.В., не согласившись с решением суда первой инстанции, обжаловал его в апелляционном порядке.

В апелляционной жалобе истец просит решение суда первой инстанции отменить, исковые требования удовлетворить, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального и процессуального права.

В обоснование апелляционной жалобы приводит следующие доводы: судом установлено сходство использованного ответчиком изображения с товарным знаком истца до степени смешения, а также установлен факт представления истцом лицензионного договора от 15.10.2019, в соответствии с которым ежегодная выплата за использование товарного знака истца составляет 6000 руб., однако, суд пришел к выводу о недобросовестном поведении истца, деятельность которого направлена на создание видимости использования товарного знака, указав при этом на то, что издержки истца при регистрации лицензионного договора превысили возможный доход по этому договору за два года; в то же время, суд не учел, что при обращении за регистрацией лицензионного договора в электронной форме плата уменьшается на 30%, то есть пошлина составила 9450 руб., а потому издержки истца не превысили его доход по лицензионному договору; то обстоятельство, что через 6 дней после заключения договора истец произвел закупку в магазине ответчика, не свидетельствует об имитации истцом деятельности; в спорный период защищаемый товарный знак истца использовался и другим лицензиатом – Архиповым П.С.; Суд по интеллектуальным правам признал состоятельным довод истца об использовании товарного знака в предпринимательской деятельности, а также указал на отсутствие недобросовестности в поведении истца; суд первой инстанции указал на несопоставимость заявленной суммы компенсации и стоимости использования права по лицензионному договору, однако, такое сопоставление необходимо только в случае, если компенсация рассчитана в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), то есть в размере, соответствующим двукратному размеру стоимости права, при этом, суд не вправе изменять избранный истцом способ расчета компенсации; суд первой инстанции сослался на то, что ИП Ибатуллин А.В. является истцом по многим делам, что следует из данных системы КАД «Мой арбитр», однако, суд не может ссылаться на доказательства, отсутствующие в материалах судебного дела, кроме того, частое обращение истцом в суд с исками о защите своих прав не свидетельствует о злоупотреблении им своими правами; неправомерна также ссылка суда на то, что истец в своих товарных знаках использует общеупотребительные слова; даже в случае подтверждения факта злоупотребления истцом своими правами иск мог быть удовлетворен частично, исходя из обоснованно невысокого размера компенсации; истец просил суд истребовать у ответчика сведения о полученной последним выручке, ходатайство истца в этой части судом удовлетворено, ответчик представил пояснения о невозможности предоставления таких сведений ввиду отсутствия у него отчетности, что является неправомерным; неисполнение ответчиком требования суда позволяет считать признанной ответчиком позицию истца

относительно стоимости услуг, при оказании которых ответчик использовал обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца; истец рассчитал размер компенсации не от всей выручки ответчика, а только от выручки, полученной конкретным магазином от реализации товаров в спорный период.

В дополнениях к апелляционной жалобе истец дополнительно указывает на то обстоятельство, что по другому аналогичному делу арбитражным судом были удовлетворены его исковые требования, направленные на защиту того же товарного знака (дело №А32-2250/2020).

Представители сторон, извещенных о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы надлежащим образом, в судебное заседание не явились. Апелляционная жалоба рассмотрена без их участия по имеющимся документам.

В представленном в материалы дела отзыве на апелляционную жалобу ответчик против удовлетворения жалобы возражает, ссылаясь на законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, полагает решение суда первой инстанции не подлежащим отмене.

Как следует из материалов дела, Ибатуллин А.В. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером 311028012400084 и обладает исключительными правами на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №543558, зарегистрированный 26.03.2001 с датой приоритета – 29.11.1999 в отношении услуг 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков «реализация товаров» (подтверждается соответствующим свидетельством). Указанный товарный знак представляет собой выполненное печатным шрифтом словесное изображение «МУРАВЕЙ».

Как указывает истец, ИП Дегтярева Ю.В. использует обозначение «МУРАВЕЙ», сходное до степени смешения с товарным знаком истца, в качестве названия магазина, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Омская, д.82. В подтверждение этого обстоятельства истец представил в материалы дела фотографии вывески магазина (т.1 л.д.8-10), видеозапись процесса закупки товара в указанном магазине (т.1 л.д.91).

Поскольку право использования товарного знака истцом ответчику не передавалось, претензией, направленной в адрес общества 29.10.2019, истец предложил ответчику прекратить неправомерное использование обозначения «МУРАВЕЙ», схожего до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству №5543558, и выплатить компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, проданных обществом в течение последних трех лет с использованием этого обозначения (т.1 л.д.13-14).

Указанная претензия оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения, в связи с чем истец 01.06.2021 обратился в суд с рассматриваемым иском о взыскании с ответчика компенсации в размере 600000 руб. (с учетом принятого

судом уточнения иска). При этом, размер взыскиваемой компенсации (600000 руб.) определен истцом следующим образом: в отношении 50% объема деятельности ответчика – в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (то есть 300000 руб.), а в отношении второй половины – в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров, при оказании которых незаконно использовалось спорное обозначение.

При первоначальном рассмотрении иска суды первой и апелляционной инстанций не нашли оснований для удовлетворения исковых требований. При этом, суды руководствовались следующими выводами: истец и ответчик осуществляют свою предпринимательскую деятельность на территории различных регионов, а возможное сходство не может являться нарушением исключительных прав, поскольку слово «МУРАВЕЙ» является общеупотребимым, то есть истец не представил доказательств, подтверждающих осуществление ответчиком предпринимательской деятельности с нарушением прав истца; в действиях истца по приобретению и использованию спорного товарного знака имеются признаки злоупотребления правом; подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не предусмотрена возможность произведения расчета компенсации в зависимости от выручки, полученной ответчиком от своей деятельности.

Отменяя судебные акты судов нижестоящих инстанций и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, суд кассационной инстанции указал на не исследование судами значимых для разрешения спора обстоятельств. В числе прочего судом кассационной инстанции отмечено, что положения статьи 1477 ГК РФ и подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ позволяют правообладателю взыскивать не только компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, но и, в аналогичных случаях, позволяет правообладателю взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг или выполнения работы, если при оказании таких услуг или выполнении таких работ незаконно использовался товарный знак (знак обслуживания). При этом из пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не следует, что истец по данной категории споров вправе за одно правонарушение предъявлять ко взысканию компенсации, рассчитанные разными способами.

Судом первой инстанции при повторном рассмотрении дела указания суда кассационной инстанции учтены.

В ходе повторного рассмотрения дела истцом заявлено уточнение исковых требований, в соответствии с которым, истец просил взыскать с ответчика компенсацию в сумме 600000 руб. за нарушение исключительных прав истца на товарный знак в период с 30.11.2016 по 29.11.2019. Как указывает истец, размер компенсации определен в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, исходя из двукратного размера стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров, при оказании которых незаконно использовалось спорное обозначение (за спорный период, по мнению истца, ответчиком оказаны услуги на сумму 36 млн. руб.), в связи с чем истец вправе

требовать компенсации в размере 72 млн. руб., что не исключает возможности взыскания компенсации в меньшем размере в пределах этой суммы) (т.3 л.д.104).

По итогам оценки совокупности представленных в материалы дела доказательств суд первой инстанции вновь пришел к выводу о необоснованности исковых требований.

Оценивая позицию суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции полагает необходимым руководствоваться следующим.

В соответствии со статьей 1226 ГК РФ, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Статьей 1229 ГК РФ установлено, 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 этим 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 этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим 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 статье 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему

ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю (пункт 1).

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В соответствии со статьей 1481 ГК РФ, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак (пункт 1). Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2).

Статьей 1484 ГК РФ установлено, что 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), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1). 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 (пункт 2). 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).

В силу статьи 1515 ГК РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (пункт 1). Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) 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 (пункт 4).

По смыслу статьи 1515 ГК РФ, нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах 157, 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление №10), с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Согласно пункту 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. Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение 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. Суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Исследованием материалов дела установлено, что истец обладает исключительными правами на товарный знак №543558, зарегистрированный

26.03.2001 с датой приоритета – 29.11.1999 в отношении услуг 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков «реализация товаров» (подтверждается соответствующим свидетельством). Указанный товарный знак представляет собой выполненное печатным шрифтом словесное изображение «МУРАВЕЙ».

Как указывает истец, ИП Дегтярева Ю.В. использует обозначение «МУРАВЕЙ», сходное до степени смешения с товарным знаком истца, в качестве названия магазина, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Омская, д.82. Указанное обстоятельство было выявлено истцом 21.10.2019 и подтверждено представленными истцом в материалы дела допустимыми доказательствами: фотографии вывески магазина (т.1 л.д.8-10); видеозапись процесса закупки товара в указанном магазине (т.1 л.д.91).

Для разрешения вопроса о сходстве обозначения с зарегистрированным товарным знаком можно руководствоваться положениями Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила №482) и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 №197 (далее - Методические рекомендации №197), в соответствии с которыми при определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетическое), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 41 Правил №482 и пункт 3 Методических рекомендаций №197).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 41 Правил №482).

В соответствии с пунктом 42 Правил №482, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее



зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Эти признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций №197, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохранных элементов. При этом, формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и другое. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым. Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Использованное для обозначения торговой точки ответчика обозначение «МУРАВЕЙ» имеет полное сходство с товарными знаками истца по свидетельству №543558 по смысловым (символическим), звуковым (фонетическим) и графическим (визуальным) признакам, а поскольку это обозначение использовано в связи с осуществлением однородного вида деятельности (в целях реализации товаров), следует признать подтвержденным сходство этого обозначения с товарными знаками истца до степени смешения.

Суд по интеллектуальным правам в постановлении по настоящему делу указал на то, что 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. В этой связи суд отклонил как не соответствующий указанной методологии оценки однородности довод ответчика вывод о том, что продажа товара и оказание услуг по реализации товара не являются тождественными.

Использование обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, произведено ответчиком в отсутствие согласия правообладателя.

Судом кассационной инстанции в постановлении по настоящему делу

отмечено, что исключительное право на зарегистрированный товарный знак принадлежит его правообладателю и действует на всей территории Российской Федерации вне зависимости от использования этого товарного знака в границах той или иной географической территории или административного образования, в связи с чем представляется необоснованной ссылка ответчика на то, что истец и ответчик осуществляют свою хозяйственную деятельность в различных регионах Российской Федерации.

В силу части 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приведенные выше указания суда кассационной инстанции, изложенные в его постановлении об отмене решения и постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда при новом рассмотрении дела.

В то же время суд первой инстанции пришел к выводу о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом.

К аналогичному выводу суды первой и апелляционной инстанций пришли и при первоначальном рассмотрении дела. Однако, суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты нижестоящих судов, указал на преждевременность такого вывода.

Повторно указывая на это обстоятельство по итогам нового рассмотрения материалов дела, суд первой инстанции исходил из следующего.

Правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте (статьи 1484 и 1486 ГК РФ, пункт 166 Постановления Пленума №10 и в Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10 и от 17.09.2013 № 5793/13).

Согласно пункту 4 статьи 1 ГК РФ, никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В соответствии со статьей 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. В случае несоблюдения указанных требований арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

Как разъяснено 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», согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

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

В пункте 154 Постановления Пленума №10 разъяснено, что 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.

Само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе осуществляющего действия по аккумулярованию товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции. Вместе с тем могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела, подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя.

Недобросовестными и не подлежащими судебной защите следует признать 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 (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца (определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 по делу № 310-ЭС15-2555).

При наличии довода о злоупотреблении правом при приобретении и использовании товарного знака установление фактического использования такого средства индивидуализации является одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию непосредственно правообладателем в целях подтверждения того, что приобретая исключительное право на товарный знак и используя его, правообладатель действовал добросовестно, реализуя основное назначение товарного знака как средства индивидуализации товаров и услуг.

Истец не оспаривает то обстоятельство, что в собственной предпринимательской деятельности он спорный товарный знак не использует, однако, указывает на то, что им заключены лицензионные договоры,

предоставляющие иным лицам права пользования товарным знаком «МУРАВЕЙ».

По предложению суда первой инстанции истцом представлен в материалы дела лицензионный договор от 15.10.2019, заключенный с ИП Игошевым Ю.А. на предоставление неисключительного права на товарный знак «МУРАВЕЙ» (т.3 л.д.140). В соответствии с пунктом 2 указанного договора, лицензиат обязуется выплачивать правообладателю ежегодно 6000 руб., начиная с 15.10.2019, единовременно не позднее 1 ноября каждого года. Договор заключен сроком на 5 лет (пункт 5). В пункте 7 договора стороны согласовали, что правообладатель обязан обеспечить государственную регистрацию предоставления права использования товарного знака, при этом расходы по регистрации в Роспатенте несет правообладатель. Указанный договор зарегистрирован в Роспатенте 21.02.2020.

Какие-либо иные договоры истец в материалы дела не представил.

При этом, согласно свидетельству на товарный знак №543558, истец заключал лицензионные договоры на предоставление права использования с Гасановой А.А. (дата регистрации договора 26.04.2017, срок предоставления права использования до 22.12.2019), и с Архиповым П.С. (дата регистрации договора 01.06.2017, срок предоставления права использования до 29.03.2019).

Из общедоступных сведений ЕГРИП следует, что Гасанова Азадэ Алиевна (ИНН 027506190425) прекратила свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 18.06.2019, следовательно, после этой даты использовать товарный знак в своей деятельности не могла, а потому по состоянию на 21.10.2019 (дата выявления истцом факта использования ответчиком спорного изображения) у истца имелся только один действующий лицензионный договор с ИП Игошевым Ю.А. от 15.10.2019, причем на тот момент регистрация указанного договора проведена не была, на что правомерно обратил внимание суд первой инстанции.

Как указано выше, лицензионный договор от 15.10.2019 определяет стоимость переданного права на товарный знак в виде ежегодной платы в размере 6000 руб., а также устанавливает обязанность ИП Ибатуллина А.В. нести издержки при регистрации этого договора в Роспатенте.

При этом, как отмечено судом первой инстанции, в силу пункта 3.11 приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ от 10.12.2008 № 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора» размер пошлины за рассмотрение заявления о государственной

регистрации предоставления права использования товарного знака, знака обслуживания по лицензионному (сублицензионному) договору и принятие решения по результатам его рассмотрения составлял 13500 руб. + 11500 руб. за каждый товарный знак, знак обслуживания свыше 1.

То есть, издержки истца, связанные с регистрацией лицензионного договора, превышают возможный доход по этому договору за два года, а также составляют 45% процентов от возможного дохода от реализации договора за пять лет.

Заключение договора на таких условиях обоснованно признано судом первой инстанции противоречащим общепринятым правилам делового оборота, в соответствии с которыми действия предпринимателей должны быть направлены на достижение максимальной прибыли при минимизации своих затрат.

Истец обращает внимание на то обстоятельство, что при обращении в Роспатент за регистрацией лицензионного договора в электронной форме плата уменьшается на 30%, то есть пошлина составляет 9450 руб., а потому издержки истца не превышают его доход по указанному лицензионному договору.

Однако, во-первых, доказательств обращения истцом в Роспатент с заявлением о регистрации лицензионного договора в электронной форме, в материалы дела не представлено, а во-вторых, даже в случае подтверждения этого обстоятельства наличие экономической целесообразности исполнения указанной сделки нельзя признать подтвержденным.

Иного разумного объяснения экономической целесообразности заключения указанного договора, помимо создания условий для взыскания в судебном порядке сумм компенсаций за нарушение исключительных прав на товарный знак, не имеется. При этом, суд апелляционной инстанции отмечает отсутствие в материалах дела доказательств исполнения лицензионного договора от 15.10.2019 в части внесения лицензиатом суммы ежегодной платы, и признает обоснованной ссылку суда первой инстанции на следующие обстоятельства: несопоставимость заявленного истцом ко взысканию размера компенсации (600000 руб.) установленной лицензионным договором стоимости пользования правом; незначительный период времени между датой заключения лицензионного договора от 15.10.2019 и датой фиксации истцом допущенного ответчиком нарушения (21.10.2019); факт обращения истца за регистрацией лицензионного договора в Роспатент только после осуществления фиксации нарушения (24.10.2019).

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно принял довод ответчика о том, что поведение истца можно расценить как имитацию деятельности, направленной на создание видимости осуществления предпринимательской деятельности по использованию приобретенного товарного знака.

Кроме того, в качестве характеризующего поведение истца обстоятельства судом учтено, что согласно информации, размещенной в свободном доступе (в Картоотеке арбитражных дел), за последние три года ИП Ибатуллин А.В. является истцом более чем в 50 арбитражных делах, связанных

с оспариванием прав на объекты интеллектуальной собственности, ответчиками в которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся реальной предпринимательской деятельностью.

Использование судом указанной общедоступной информации, вопреки доводам подателя апелляционной жалобы, не противоречит принципам арбитражного процесса.

Исходя из установленных по делу фактических обстоятельств, следует согласиться с выводом суда первой инстанции о том, что действия истца по приобретению и использованию спорного товарного знака имеют признаки злоупотребления правом, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Содержащаяся в дополнениях к апелляционной жалобе ссылка истца на судебные акты по схожему делу, в рамках которого арбитражным судом были удовлетворены его исковые требования, направленные на защиту того же товарного знака (дело №А32-2250/2020), не может быть принята судом во внимание, поскольку указанные судебные акты приняты по спору предпринимателя с иным лицом, по итогам оценки иного объема доказательства и в отношении иных фактических обстоятельств.

Кроме того, суд апелляционной инстанции полагает возможным согласиться с позицией суда первой инстанции о несоответствии закону приведенного истцом расчета размера взыскиваемой компенсации.

Так, размер компенсации определен истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, исходя из предполагаемой выручки ответчика от реализации товаров (с учетом последнего уточнения исковых требований).

Однако, подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (с учетом позиции суда кассационной инстанции по настоящему делу о том, что закон позволяет правообладателю взыскивать не только компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, но и, в аналогичных случаях, позволяет правообладателю взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг или выполнения работы, если при оказании таких услуг или выполнении таких работ незаконно использовался товарный знак) не предусмотрена возможность расчета размера компенсации на основании общего размера выручки ответчика, если не доказано, что такой размер эквивалентен стоимости услуг, при оказании которых использовано обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Расчет стоимости услуг ответчика истцом в материалы дела не представлен, доказательств, подтверждающих стоимость таких услуг, в деле также не имеется, а вывод ответчика о том, что выручка ответчика от оказания услуг за спорный период составила 36 млн. руб. носит исключительно предположительный характер.

Из пояснений ИП Дегтяревой Ю.В., данных при рассмотрении дела в суде первой инстанции, следует, что она не может представить сведения о стоимости услуг по реализации товара. При этом, вопреки доводам подателя апелляционной жалобы, такая позиция ответчика не свидетельствует о признании им правильности расчета истца.

Таким образом, приведенный истцом расчет размера компенсации не основан на представленных в материалы дела доказательствах (материалами дела не подтверждены размер выручки ответчика и его эквивалентность стоимости услуг при оказании которых использовано спорное обозначение), в связи с чем суд первой инстанции пришел к правильному выводу о несоответствии избранного истцом способа расчета компенсации требованиям подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Таким образом, суд апелляционной инстанции не находит оснований для переоценки вывода суда первой инстанции о неправомерности заявленных истцом требований. Приведенные в апелляционной жалобе возражения истца в этой части подлежат отклонению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь этой нормой, исходя из результатов рассмотрения спора, суд первой инстанции обоснованно отнес на истца судебные расходы по оплате госпошлины, а также документально подтвержденные издержки ответчика на оплату услуг представителя в размере 24000 руб., понесенные последним в связи с рассмотрением настоящего дела (факт несения издержек подтвержден заключенным ответчиком с ООО «Центр охраны интеллектуальной собственности» (поверенный) договорами поручения №1 от 04.02.2020 и №16 от 03.11.2020, выставленными счетами на оплату № 30 от 13.02.2020, № 92 от 05.06.2020, № 93 от 09.06.2020, № 116 от 21.07.2020, № 121 от 28.07.2020, № 182 от 11.11.2020, платежными поручениями № 253 от 26.03.2020, № 534 от 15.06.2020, № 712 от 04.08.2020, № 1053 от 11.11.2020 на общую сумму 24000 руб.

При возмещении ответчику судебных издержек судом первой инстанции учтены разумный характер понесенных ответчиком расходов (исходя из объема и качества оказанных представителем услуг и характера судебного спора) и непредставление истцом доказательств чрезмерности таких расходов.

Каких-либо возражений в отношении позиции суда первой инстанции в этой части подателем апелляционной жалобы не приведено, а потому оснований для ее переоценки суд апелляционной инстанции не имеет.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Таким образом, основания для изменения или отмены решения суда первой инстанции отсутствуют.

Учитывая необоснованность апелляционной жалобы, расходы истца, произведенные в связи с оплатой госпошлины при подаче апелляционной жалобы, возмещению не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 176, 269-271

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Курганской области от 27.01.2022 по делу №А34-196/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

А.А. Арямов

Судьи

Е.В. Бояршинова

П.Н. Киреев