



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

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

<http://ipc.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

7 ноября 2022 года

Дело № А34-196/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 2 ноября 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 7 ноября 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Лапшиной И.В.,
судей Голофаева В.В., Рогожина С.П.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Зотовым И.Д.
рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу
индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича
(г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП 311028012400084) на
решение Арбитражного суда Курганской области от 27.01.2022 по делу
№ А34-196/2020 и на постановление Восемнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 16.05.2022 по тому же делу по исковому заявлению
индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича
к индивидуальному предпринимателю Дегтяревой Юлии Валерьевне
(г. Курган, ОГРНИП 312450107300057) о взыскании компенсации за
нарушение исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие:
индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерианович
(личность гражданина удостоверена паспортом);
представитель индивидуального предпринимателя Дегтяревой Юлии
Валерьевны – Леденева А.А. (по доверенности от 04.02.2020 № 45 АА
1016893).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович
(далее – предприниматель) обратился в Арбитражный суд Курганской
области с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации иском заявлением к индивидуальному



предпринимателю Дегтяревой Юлии Валерьевне о взыскании 600 000 рублей компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 543558.

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

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2021 принятые по делу судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Курганской области.

При новом рассмотрении дела решением Арбитражного суда Курганской области от 27.01.2022 оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.05.2022, в иске отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить.

В обоснование довода о незаконности обжалуемых судебных актов податель кассационной жалобы сообщает, что указание судов на несоразмерность испрашиваемой компенсации стоимости правомерного использования спорного товарного знака свидетельствует о произвольном изменении заявленного расчета имущественных требований, который должен был производиться исходя из двукратного размера стоимости услуг, оказанных ответчиком с использованием средства индивидуализации истца.

По мнению предпринимателя, в качестве обстоятельств, характеризующих недобросовестное поведение истца, судами учтено то, что подверглось критической оценке со стороны суда кассационной инстанции при первоначальном рассмотрении дела. Несмотря на это суды фактически повторили отраженные в отмененных судебных актах выводы, оставив без внимания разъяснения вышестоящей инстанции.

При этом, как утверждает Ибатуллин А.В., не усматривается, что суды дали мотивированное объяснение причине полного отказа в удовлетворении иска, тогда как результатом оценки характера и последствий допущенного злоупотребления могло стать частичное признание заявленных требований.

Предприниматель считает позицию судов о противоречии общепринятым правилам делового оборота заключения лицензионных договоров, в той форме, в какой они представлены в материалы дела, не только неподтвержденной, но и не имеющей правового значения для рассмотрения настоящего спора.

Истец поясняет, что непредставление более точного расчета компенсации связано с отказом Дегтяревой Ю.В. уточнить положенный в основу такого расчета объем выручки от оказания услуг за спорный период;

при этом как минимум сумма, выявленная в ходе проведения контрольной закупки документально подтверждена.

Дегтярева Ю.В. представила отзыв на кассационную жалобу, сославшись на законность и обоснованность состоявшегося по делу решения, несостоятельность позиции предпринимателя.

В судебном заседании Ибатуллин А.В. поддержал требования, изложенные в кассационной жалобе, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель ответчика, выступил по мотивам отзыва, просил оставить в силе обжалуемые судебные акты.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, предпринимателю как правообладателю

товарного знака «**МУРАВЕЙ**» по свидетельству Российской Федерации № 543558 стало известно, что Дегтярева Ю.В. в своей хозяйственной деятельности использует обозначение, сходное до степени смешения с указанным средством индивидуализации.

Полагая, что ответчик допустил нарушение принадлежащего ему исключительного права, истец предъявил требования, рассматриваемые в рамках настоящего дела.

Руководствуясь указаниями Суда по интеллектуальным правам, приведенными в постановлении от 14.05.2021, суды пришли к выводу о сходстве до степени смешения используемого ответчиком обозначения с защищаемым товарным знаком при оказании услуг, однородных деятельности правообладателя, в отсутствие согласия последнего.

Между тем при повторном рассмотрении дела суды не нашли оснований для удовлетворения заявленных требований, установив злоупотребление правом со стороны истца, не использующего спорный товарный знак, но предъявляющего многочисленные иски в защиту исключительного права на него.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим

обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 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 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 ГК РФ), 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).

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).

В соответствии со статьей 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.

Вместе с тем 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.

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 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).

По смыслу данной правовой нормы злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Суд кассационной инстанции соглашается с аргументом предпринимателя о том, что действия по аккумуляции товарных знаков (более 70), участие в других судебных процессах по защите исключительных прав на эти знаки, сопоставление количества возбужденных по его инициативе производств по отношению к числу споров, в которых Ибатуллин А.В. подтвердил реальное использование принадлежащих ему средств индивидуализации, сами по себе не могут являться основаниями для признания его поведения в рамках настоящего дела недобросовестным.

По общему правилу злоупотребление правом в отношении одного лица само по себе не означает злоупотребления правом по отношению к другому лицу. Следовательно, для отказа в судебной защите в рамках конкретного спора должно быть установлено, что истец путем подачи искового заявления по данному делу злоупотребил своим правом по отношению к ответчику по указанному делу.

Между тем коллегия судей отмечает, что, вопреки утверждению заявителя кассационной жалобы, вывод о злоупотреблении правом мотивирован судами и иными обстоятельствами, имеющими непосредственное отношение к рассматриваемому спору.

В частности, суды указали на то, что поведение истца можно расценить как имитацию деятельности, направленной на создание видимости осуществления предпринимательской деятельности по использованию приобретенного товарного знака.

Товарный знак является средством индивидуализации товаров, работ, услуг и предназначен для достижения целей предпринимательской деятельности, прежде всего для получения прибыли. На этом основано содержащееся в статье 1478 ГК РФ правило о том, что обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. С учетом данного обстоятельства предоставление права использования товарного знака иным лицам, не относящимся к числу аффилированных с правообладателем лиц, по достижению договоренности о выплате вознаграждения (6000 рублей), которое объективно приравнивается к минимально возможному доходу либо, как установлено судами, не покрывает издержки, связанные заключением и регистрацией лицензионного договора, скорее является исключением из обычной деловой практики, направленной на достижение максимальной прибыли при минимизации своих затрат.

Анализируя экономическую целесообразность лицензионного договора от 15.10.2019 с индивидуальным предпринимателем Игошевым Ю.А. о предоставлении неисключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 543558, суды подчеркнули отсутствие в материалах дела доказательств исполнения этого договора в части внесения лицензиатом суммы ежегодной платы; 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 названного договора в Роспатент только после осуществления фиксации нарушения (24.10.2019).

Предприниматель не оспаривает то, что в собственной деятельности он спорный товарный знак не использует, поскольку придерживается стратегии выдачи лицензий, позволяющей другим хозяйствующим субъектам индивидуализировать свои товары (услуги) под маркой «МУРАВЕЙ».

Какие-либо иные договоры, кроме вышеназванного, истец в ответ на предложение судов устранить сомнения относительно номинального использования товарного знака в материалы дела не представил.

При этом в обжалуемых судебных актах отражено, что Ибатуллин А.В. заключал лицензионные договоры на предоставление права использования товарного знака 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).

Ввиду того, что Гасанова А. А. прекратила свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 18.06.2019, следовательно, после этой даты использовать товарный знак в своей деятельности не могла, суды обоснованно зафиксировали, что по состоянию на 21.10.2019 (дата выявления факта нарушения) у истца имелся только один действующий лицензионный договор с индивидуальным предпринимателем Игошевым Ю.А. от 15.10.2019.

В отсутствие сведений о цене использования исключительного права на спорный знак обслуживания в материалах дела, судебная коллегия полагает, что судами дана верная правовая квалификация действиям предпринимателя по заявлению иска о взыскании компенсации (600 000 рублей), несопоставимой с фактической ценностью названного средства индивидуализации (6000 рублей) в хозяйственной деятельности предпринимателя, которую надлежало учесть при рассмотрении дела по существу.

При таких обстоятельствах коллегия судей соглашается с выводами судов о том, что обращение Ибатуллина А. В. к лицу, использующему спорное обозначение, с иском о взыскании компенсации свидетельствует не о стремлении предпринимателя защитить право на товарный знак, а о намерении причинить другому лицу вред путем взыскания с него необоснованного размера компенсации.

Суд по интеллектуальным правам считает, что совокупность установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств является достаточной для вывода о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом, что в силу части 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске.

В этой связи аргументы предпринимателя относительно неправильного подхода судов к определению размера подлежащей взысканию компенсации не имеют решающего правового значения.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что несмотря на наличие вывода о злоупотреблении правом иск мог быть удовлетворен в части, также не принимается во внимание, так как в рассматриваемом случае недобросовестный интерес был выявлен в рамках заявленного способа защиты исключительного права, а значит, связанные с ним требования в целом не могли быть признаны обоснованными.

При этом Суд по интеллектуальным правам 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.

Выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что предложенный истцом способ определения размера компенсации не предусмотрен положениями пункт 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ в рассматриваемом случае не имеют правового значения, так как в удовлетворении исковых требований судами отказано по причине установления наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с результатами содержащихся в оспариваемых судебных актах оценки доказательств по делу не является основанием для их отмены и не свидетельствует о неправильном применении судами первой и апелляционной инстанций норм материального права или нарушении норм процессуального права, а также о несоответствии их выводов фактическим обстоятельствам дела.

Как разъяснено 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», при проверке соответствия выводов арбитражных судов первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (часть 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) необходимо исходить из того, что суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании исследования имеющихся в деле доказательств, с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены обжалуемых судебных актов.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на ее заявителя.

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

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Курганской области от 27.01.2022 по делу № А34-196/2020 и на постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.05.2022 по тому же делу оставить

без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП 311028012400084) – без удовлетворения.

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

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин

Электронная подпись действительна.

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

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 25.01.2022 9:03:07
Кому выдана Лапшина Инесса Викторовна

Электронная подпись действительна.

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