



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

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

<http://ipc.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

10 июня 2020 года

Дело № А19-543/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 3 июня 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 июня 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Снегура А.А., Силаева Р.В.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Атлант» (пр-т Октября д. 59, Республика Башкортостан, г. Уфа, д. 25/1, 450059, ОГРН 1030202380450) на решение Арбитражного суда Иркутской области от 10.10.2019 по делу № А19-543/2019 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2019 по тому же делу,

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Атлант» к обществу с ограниченной ответственностью «ДНС Ритейл» (пр-т 100-летия Владивостока, д. 155, корп. 3, оф. 5, г. Владивосток, 690068, ОГРН 1102540008230),

с участием в деле третьего лица общества с ограниченной ответственностью «ВостСибРесурс» (пр-т Мира, 41А, г. Усть-Илимск, Иркутская обл., 666682, ОГРН 1033802007326) о взыскании компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 290836.



В судебное заседание представители лиц, участвующих в деле, не явились.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Атлант» (далее – общество «Анлант») обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с требованием к обществу с ограниченной ответственностью «ДНС Ритейл» (далее – общество «ДНС Ритейл») о взыскании компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 290836.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 10.10.2019, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2019 в удовлетворении исковых требований отказано.

Истец, не согласившись с судебными актами суда первой инстанции и суда апелляционной инстанции, обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов судов обстоятельствам дела, просит отменить обжалуемые судебные акты, дело вернуть на новое рассмотрение.

В обоснование поданной кассационной жалобы истец указывает на то, что суды пришли к неправомерному выводу о том, что истцом выбран ненадлежащий вид компенсации за использование товарного знака, а расчет взыскиваемой суммы компенсации не подтвержден материалами дела.

Истец полагает, что суд первой инстанции незаконно отказал в удовлетворении ходатайства истца об истребовании доказательств (документов, подтверждающих размер выручки ответчика).

Истец выражает несогласие с выводами судов о том, что ответчик не допустил незаконное использование товарного знака истца.

Суд апелляционной инстанции, по мнению истца, пришел к необоснованному выводу о злоупотреблении истцом правом, на основании того, что истцом товарный знак не используется.

Ответчик представил отзыв на кассационную жалобу, в котором возражал против ее удовлетворения.

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

Законность принятых судебных актов проверена в порядке статей 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами истец является обладателем исключительного права на товарный знак «ТОРГОВЫЙ КВАРТАЛ» по свидетельству Российской Федерации № 290836, зарегистрированного 17.06.2005 с приоритетом от 15.01.2004, в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе оптовая и розничная торговля».

Истцом выявлено использование ответчиком обозначения «Торговый квартал» в качестве названия торгового объекта (торгового центра), в котором находится филиал ответчика (по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Мира, 41В) на официальном сайте www.dns-shop.ru без заключения лицензионного договора на использование товарного знака.

В подтверждение данных обстоятельств истцом представлен нотариальный протокол осмотра доказательств от 21.11.2018.

Полагая, что фактом использования обозначения «Торговый квартал» в качестве названия торгового объекта (торгового центра), в котором находится филиал DNS (по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Мира, 41В) на официальном сайте www.dns-shop.ru нарушены исключительные права истца на товарный знак «ТОРГОВЫЙ КВАРТАЛ» по свидетельству Российской Федерации № 290836, истец направил в адрес ответчика досудебное предложение об урегулировании спора, содержащее, в том числе, требование о выплате компенсации.

Неисполнение ответчиком предъявленных в досудебном порядке требований послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском.

Отказывая в иске, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что вид компенсации, который потребовал истец, а также предложенный истцом способ определения ее размера ни пунктом 2 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), ни иными подлежащими применению нормами права не предусмотрен; истцом не представлено ни одного доказательства, подтверждающего получение ответчиком дохода в какой-либо сумме от использования именно товарного знака/знака обслуживания истца.

Суд первой инстанции отметил, что неоднократно предлагал истцу уточнить избранный вид компенсации, представить ее расчет со ссылкой на правоподтверждающие документы, чего сделано не было.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, оставив обжалуемое решение без изменения.

Суд апелляционной инстанции, учитывая возражения ответчика, пришел также к выводу о том, что истец, не используя в своей предпринимательской деятельности товарный знак «ТОРГОВЫЙ КВАРТАЛ» по свидетельству Российской Федерации № 290836 при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, обращаясь с настоящими требованиями к ответчику злоупотребляет своими правами.

Также суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что в рассматриваемом случае использование ответчиком спорного обозначения на сайте www.dns-shop.ru носит не рекламный, а информационный характер, целью которого является облегчение потребителям поиска магазина ответчика – «ДНС Ритейл».

Помимо изложенного, суд апелляционной инстанции оставляя решение суда без изменения, помимо изложенного учитывал неизвестность товарного знака истца и удаленность друг от друга места деятельности ответчика и возможное место использование истцом своего товарного знака.

Изучив материалы дела, оценив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав представителей сторон, проверив в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

Согласно пункту 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 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

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

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных 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 указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

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 статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что 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.

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 с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ 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 исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, истец является обладателем исключительного права на товарный знак «ТОРОГОВЫЙ КВАРТАЛ» по свидетельству Российской Федерации № 290836.

Ссылаясь на то, что ответчик, используя обозначение «Торговый квартал» в качестве названия торгового объекта (торгового центра), в котором находится филиал ответчика (по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Мира, 41В) на официальном сайте www.dns-shop.ru, сходное до степени смешения с товарным знаком истца «ТОРОГОВЫЙ КВАРТАЛ» по свидетельству Российской Федерации № 290836, последний обратился в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации, рассчитанной по подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ исходя из двукратной стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров, при оказании которых размещался товарный знак истца.

Расчет суммы компенсации истец произвел исходя из того, что, по его мнению, ответчиком за последние три года оказаны услуги (реализованы товары) с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, на сумму более чем на 50 000 000 руб., поэтому истец имеет право на компенсацию в размере 100 000 000 руб., равной двукратной стоимости реализованных товаров (оказанных услуг). Вместе с тем истец просил взыскать с ответчика в свою пользу только 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Оценив, имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что упоминание товарного знака истца в интернет-сайте www.dns-shop.ru в данном случае носит не рекламный, а исключительно информационный характер и имеет своей целью лишь облегчить российским потребителям поиск магазина ответчика – «ДНС Ритейл». При этом само по себе упоминание на сайте словесного обозначения, сходного с товарным знаком, не является его незаконным использованием в смысле требований пунктов 2–3 статьи 1484 ГК РФ (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.12.2009 № 10852/09 по делу № А45-15761/2008-8/270).

Ответчик, упоминая словесное обозначение, сходное с товарным знаком истца на интернет-сайте www.dns-shop.ru, не размещал его на своих товарах, ценниках либо этикетках, не указывал, что под этим товарным знаком выполняет работы и оказывает услуги.

С учетом изложенного, учитывая, что само по себе упоминание чужого товарного знака не является незаконным использованием этого знака, что в данном случае имело место использование словесного обозначения только лишь с целью облегчить потребителям поиск магазина, в удовлетворении исковых требований отказано правомерно.

Возражения истца в данной части сводятся к иной оценке обстоятельств дела и имеющихся в материалах дела доказательств.

Между тем переоценка установленных судами обстоятельств и доказательств по делу находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебная коллегия полагает обоснованным указание истца на неправомерность вывода суда апелляционной инстанции о злоупотреблении истцом своим правом со ссылкой на то, что товарный знак «ТОРОГОВЫЙ КВАРТАЛ» по свидетельству Российской Федерации № 290836 истцом не используется.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 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.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Как видно из дополнения к отзыву ответчика (том 1, л. д. 132, 133), злоупотребление истцом правом ответчик связывал с неиспользованием истцом принадлежащего ему товарного знака.

Вместе с тем из материалов дела не усматривается, что ответчиком представлены какие-либо доказательства, исходя из которых суд апелляционной инстанции мог бы установить злоупотребление истцом правом.

Предположение ответчика о неиспользовании истцом товарного знака, само по себе не может свидетельствовать о злоупотреблении истцом правом при подаче иска о взыскании компенсации.

С учетом изложенного, указанный вывод суда апелляционной инстанции не соответствует материалам дела и изложенным разъяснениям суда вышестоящей инстанции.

Также, судебная коллегия усматривает необоснованным вывод судов о том, что избранный истцом вид компенсации и предложенный истцом способ определения ее размера не предусмотрен ни подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ ни иными вышеприведенными нормами права.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1477 ГК РФ правила указанного Кодекса о товарных знаках применяются и к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Вопреки указаниям судов, подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ 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.

Истец, избрав вид компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, и представив свой расчет компенсации, не лишен при этом возможности добровольно снизить заявленный размер компенсации, как это имело место в рассматриваемом случае.

Суд апелляционной инстанции в обжалуемом постановлении указал, что с учетом разъяснений пункта 162 Постановления № 10, сама по себе регистрация никому не известного товарного знака, тем более состоящего из общераспространенного словосочетания, имеющего как в целом, так и в отдельности как слово «торговый» и как слово «квартал» соответствующий смысл для обывателя, находящегося за несколько тысяч километров от города Уфа – места возможного использования истцом своего товарного знака (иного истцом не доказано), не наполненный при этом отождествлением именно с обществом «Атлант» как производителем или продавцом именно товаров под знаком «Торговый квартал», не влечет в обязательном порядке взыскание компенсации в каком-либо размере.

Между тем, указанный вывод суда апелляционной инстанции основан на неверном толковании пункта 162 Постановления №10, в котором отмечено, что 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.

Вместе с тем, судебная коллегия считает, что указанные ошибочные выводы суда апелляционной инстанции, в том числе о злоупотреблении истцом своими правами, не привели к принятию неправильного судебного акта, поскольку судом апелляционной инстанции, на основании произведенной оценки обстоятельств дела сделан обоснованный

и соответствующий нормам материального права вывод о том, что спорное обозначение использовалось ответчиком лишь в информационных целях, что исключает возможность привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности.

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

Довод кассационной жалобы, основанный на несогласии истца с отказом суда первой инстанции в удовлетворении ходатайства об истребовании у ответчика доказательств о размера выручки за 2015 – 2018 годы был рассмотрен судом апелляционной инстанции и обоснованно им отклонен, с учетом разъяснений суда вышестоящей инстанции и обстоятельств настоящего дела.

Нарушений судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для безусловной отмены судебного акта, не установлено.

При таких обстоятельствах у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения принятых по делу судебных актов, предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на ее заявителя.

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

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Иркутской области от 10.10.2019 по делу № А19-543/2019 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2019 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Атлант» – 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

Д.А. Булгаков

Судья

А.А. Снегур

Судья

Р.В. Силаев