



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

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

<http://ipc.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

01 апреля 2021 года

Дело № А56-98643/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 31 марта 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 01 апреля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Голофаева В.В., Снегура А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Бабия Александра Борисовича (Санкт-Петербург, ОГРНИП 311784715700554) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.08.2020 по делу № А56-98643/2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2020 по тому же делу по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Урликова Василия Владимировича (г. Петрозаводск, ОГРНИП 310100116200030) к индивидуальному предпринимателю Бабию Александру Борисовичу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак,

при участии в судебном заседании:

индивидуального предпринимателя Урликова Василия Владимировича (лично, паспорт);

индивидуального предпринимателя Бабия Александра Борисовича (лично, паспорт) и его представителя Курчашова А.Ю. (по доверенности



от 17.08.2020),

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Урликов Василий Владимирович обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к индивидуальному предпринимателю Бабию Александру Борисовичу об обязанности прекратить использование в хозяйственном обороте, в том числе при оказании услуг 42-го класса «кафе; кафетерии; рестораны» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) обозначения «MAESTRO», сходного до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации № 659876; снять все обозначения «MAESTRO», а также изъять и уничтожить рекламную продукцию, содержащую обозначение «MAESTRO» и о взыскании 1 000 000 рублей компенсации, 4485 рублей расходов по уплате государственной пошлины расходов на сбор доказательств по делу - нотариальное заверение протокола осмотра сайта и 40 000 рублей расходов на оплату юридических услуг, с учетом уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.08.2020, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2020, заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами в части взыскания компенсации, предприниматель Бабий А.Б. обратился в Арбитражный суд Северо-Западного округа с кассационной жалобой.

Определением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.01.2021 дело передано по подсудности в Суд по интеллектуальным правам для рассмотрения кассационной жалобы предпринимателя Бабию А.Б.

В кассационной жалобе предприниматель Бабий А.Б., ссылаясь на нарушение судами норм процессуального права и несоответствия выводов

фактическим обстоятельствам дела, просит указанные судебные акты отменить в части взыскания компенсации в размере 1 000 000 рублей.

В обоснование своих доводов ответчик указывает, что на дату регистрации товарного знака истца услуги «кафе; кафетерии; рестораны» не могли быть зарегистрированы в 42-и классе МКТУ, так как они в соответствии с 8-й редакцией МКТУ (январь, 2002 года) должны быть зарегистрированы в 43-м классе. Кроме того, истцом не обоснован размер компенсации.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения.

В судебном заседании предприниматель Бабий А.Б. и его представитель поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Истец поддержал доводы отзыва на кассационную жалобу.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, что предприниматель Урликов В.В. является правообладателем товарного знака «MAESTRO» по свидетельству Российской Федерации № 659876, с датой приоритета 05.04.2001, в отношении услуг 42-го класса МКТУ: кафе; кафетерии; рестораны.

При изучении рынка ресторанных услуг, истцом было установлено, что ответчик в хозяйственном обороте для индивидуализации своих услуг при оформлении банкетного зала, находящегося по адресу: Санкт-Петербург, ул. Луначарского, д. 60, в названии ресторана, в адресе сайта ответчика <https://rbcmaestro.ru>, а также на визитках, рекламных листовках использует обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с его товарным знаком.

В подтверждении указанных обстоятельств истцом был представлен протокол осмотра доказательств соответствующего сайта от 27.02.2019, кассовый чек ИП Бабий А.Б. от 08.11.2018.

Считая, что ответчиком нарушены исключительные права истца на товарный знак, предприниматель Урликов В.В. направил в адрес предпринимателя Бабий А.Б. претензии о прекращении нарушений исключительных прав, необходимости заключения лицензионного договора и о выплате компенсации.

Оставление ответчиком претензий без удовлетворения, послужило основанием для обращения предпринимателя Урликова В.В. в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, установив наличие у истца исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 659876, а также факт его нарушения ответчиком, в отсутствие согласия последнего на использование ответчиком указанного товара, с учетом степени вины нарушителя, характера нарушения, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований и об отсутствии оснований для снижения заявленного размера компенсации.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласился с выводами суда первой инстанции, признав взысканный размер компенсации соответствующим характеру нарушения, при этом отклонив довод ответчика о недопустимой регистрации товарного знака в отношении заявленного перечня услуг в 42-м классе МКТУ.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы судов нижестоящих инстанций о наличии у истца исключительного права на товарный знак и о факте нарушения его ответчиком.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Исходя из доводов кассационной жалобы, ответчик обжалует решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части выводов о наличии правовой охраны товарного знака именно в отношении услуг 42-го класса МКТУ, а также в части размера взысканной компенсации.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, заслушав представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

Согласно статье 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в предусмотренных названным Кодексом случаях также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

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 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами,

указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Так, в силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ 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 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.

Как следует из положений пункта 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.

На основании положений пункта 1 статьи 1225, пунктов 1 и 3 статьи 1252, пункта 4 статьи 1515 ГК РФ при нарушении исключительного права на товарные знаки (знаки обслуживания) правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права в том числе в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Из приведенных норм материального права с учетом правовых позиций высшей судебной инстанции, а также из положения части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что на ответчика возлагается бремя доказывания соблюдения им требований законодательства при использовании спорных объектов интеллектуальной собственности. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права, и факт использования соответствующего произведения либо товарного знака ответчиком, вместе с тем истец освобождается от доказывания причиненных ему убытков и их размер (абзац второй пункта 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – Постановления № 10).

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

Как усматривается из содержания обжалуемых судебных актов, суды, на основании оценки представленных в материалы дела доказательств по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установили наличие у истца исключительного права на товарный знак, в защиту которого подан настоящий иск, и факт нарушения этого права ответчиком, в связи с чем пришли к обоснованному выводу об удовлетворении исковых требований.

В отношении доводов заявителя кассационной жалобы о том, что суды ненадлежащим образом установили факт регистрации спорного товарного знака в отношении услуг 42-го класса МКТУ, судебная коллегия отмечает, что они основаны на неправильном толковании норм материального права.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 26 Постановления № 10, при рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав подлежит применению законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права. В пункте 27 Постановления № 10 разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны

учитывать: заявки на товарный знак подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки.

В соответствии со статьей 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака; дата подачи заявки, как правило, совпадает с датой приоритета товарного знака (статья 1494 ГК РФ).

Как следует из материалов дела товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 659876 имеет приоритет с 05.04.2001, на указанную дату действовала Седьмая редакция МКТУ 1996 года, в соответствии с которой услуги «кафе; кафетерии; рестораны» относились к 42-ому классу МКТУ.

Суда по интеллектуальным правам также отмечает, что, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ (пункт 154 Постановления № 10).

С учетом изложенного судебная коллегия считает, что доводы заявителя кассационной жалобы о неправомерности регистрации товарного знака истца основаны на неправильном понимании норм материального права и направлены на переоценку мотивированных выводов судов первой и апелляционной инстанций.

В отношении доводов кассационной жалобы о неразумности размера взысканной компенсации, и о явной несоразмерности его последствиям нарушения, судебная коллегия отмечает следующее.

Обращаясь с иском в арбитражный суд, истец просил взыскать с ответчика компенсацию в размере 1 000 000 рублей на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 62 Постановления № 10, по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд устанавливает сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости и он должен быть судом обоснован. Так, суд учитывает обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом

компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 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.

Из мотивировочной части обжалуемых решения и постановления усматривается, что судами при определении размера компенсации, оценены все представленные сторонами спора доказательства и приняты во внимание следующие обстоятельства: деятельность ответчика, в ходе которой допущено правонарушение, место совершения правонарушения (Санкт-Петербург со значительным количеством населения), способ предложения спорных услуг к продаже (в том числе через сеть Интернет), что значительно увеличивает размер потенциальных потребителей, тот факт, что ответчиком не представлено в материалы дела каких-либо доказательств, свидетельствующих о несоразмерности заявленной истцом к взысканию компенсации последствиям нарушения обязательства, в том числе сведений о доходах ответчика с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, за период с 08.11.2018 по 12.02.2020, а также доказательств незамедлительного прекращения нарушения прав истца при получении соответствующих претензий от предпринимателя Урликова В.В.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций при определении размера компенсации в рамках настоящего спора обоснованно пришли к выводу о взыскании заявленного истцом размера компенсации.

Довод о том, что взысканная судом компенсация не отвечает принципам разумности и справедливости и является чрезмерно завышенной, изложенный ответчиком в апелляционной жалобе, рассмотрен судом апелляционной инстанции и с учетом установленных фактических

обстоятельств дела получил надлежащую оценку. Суд кассационной инстанции не находит правовых оснований для переоценки указанного вывода суда апелляционной инстанции.

Судебная коллегия также учитывает, что определение размера компенсации не является выводом о применении материально-правовых норм и не относится к компетенции суда кассационной инстанции. Размер компенсации подлежит определению (установлению) судом, рассматривающим спор по существу, на основании оценки доказательств, представленных сторонами в обоснование такого размера.

В отношении аргументов заявителей кассационной жалобы о том, что судебные акты в части удовлетворения неимущественных требований являются незаконными, судебная коллегия отмечает следующее.

В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, 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.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 57 Постановления № 10, требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан.

Как усматривается из материалов дела, истцом в качестве доказательства нарушения ответчиком исключительных прав представлены доказательства, в том числе нотариально удостоверенный протокол осмотра

письменных доказательств, то есть в подтверждение правонарушения приведены конкретные факты использования ответчиком, в том числе на сайте в сети Интернет обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Ответчиком в ходе рассмотрения дела в судах первой и апелляционной инстанций не представлены доказательства удаления интернет-страницы, уничтожения рекламных листовок, снятия вывесок и иных средств идентификации, содержащих товарный знак истца. Таким образом, ответчик добровольно не выполнил требования об удалении спорного обозначения с тех ресурсов, в отношении которых истцом доказан факт незаконного использования, тем самым суд правомерно удовлетворили заявленные неимущественные требования.

Рассмотрев кассационную жалобу ответчика, Суд по интеллектуальным правам считает, что судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении настоящего спора правильно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований законодательства.

Суд кассационной инстанции считает, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, в основном направлены на переоценку установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств и имеющих в материалах дела доказательств, которые были исследованы судами в полном объеме и получили надлежащую оценку с соответствующими ей выводами, изложенными в обжалуемых судебных актах, что не относится в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к полномочиям суда кассационной инстанции.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с результатами содержащихся в оспариваемых судебных актах оценки доказательств по делу

не является основанием для их отмены, поскольку его доводы не свидетельствуют о неправильном применении судами первой и апелляционной инстанций норм материального или процессуального права, и не опровергают установленные судами обстоятельства.

Согласно разъяснениям, содержащимся 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.

Нарушений норм процессуального права, которые в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

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

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

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.08.2020 по делу № А56-98643/2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2020 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу – 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

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Снегур