

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

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

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

Москва

11 января 2017 года

Дело № А41-17422/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 10 января 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 января 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Булгакова Д.А., Рассомагиной Н.Л.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Петриной Зои Ивановны (г. Краснозаводск, Московская обл., ОГРНИП 313504234600031) на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2016 (судьи Немчинова М.А., Бархатов В.Ю., Боровикова С.В.) по делу № А41-17422/2016, возбужденному по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Крошка РУ» (ул. Мичуринская, д 12, Санкт-Петербург, 197046, ОГРН 1089848013430) к индивидуальному предпринимателю Петриной Зое Ивановне о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью «Крошка РУ»:

Крупенкова С.А. по доверенности от 03.03.2016;

индивидуального предпринимателя Петриной Зои Ивановны:

Матюшенкова Л.В. по доверенности от 12.04.2016.



Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Крошка РУ» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском заявлением к индивидуальному предпринимателю Петриной Зое Ивановне (далее – предприниматель, ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 312960 в размере 1 500 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Московской области от 28.06.2016 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2016 решение суда первой инстанции от 28.06.2016 отменено, заявленные требования удовлетворены.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит обжалуемое постановление отменить, решение суда первой инстанции оставить в силе.

В обоснование кассационной жалобы предприниматель указывает, что оснований для удовлетворения требований о взыскании компенсации у суда апелляционной инстанции не имелось, поскольку нарушений права на товарный знак, принадлежавший истцу, ответчиком не допущено. Кроме того, заявитель жалобы указывает на необоснованность взысканного размера компенсации, расчет считает неверным.

В отзыве на кассационную жалобу истец указывает на отсутствие оснований для отмены судебного акта, ввиду признания договора коммерческой концессии недействительным, в том числе в части предоставления согласия на использование товарного знака, в связи с чем использование объектов интеллектуальной собственности осуществлялось ответчиком без законных оснований.

В судебном заседании арбитражного суда кассационной инстанции представитель ответчика доводы кассационной жалобы поддержал.

Представители истца против доводов кассационной жалобы возражал, просил оставить в силе постановление суда апелляционной инстанции.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность судебных актов, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, истец является правообладателем товарного знака «Крошка Ру», зарегистрированного по свидетельству Российской Федерации № 312960 в отношении товаров и услуг 16-го и 41-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Между обществом с ограниченной ответственностью «Крошка РУ» (правообладатель) и индивидуальным предпринимателем Петриной З.И. (пользователь) был заключен договор коммерческой концессии № 06/F13 от 19.12.2013, по условиям которого правообладатель на условиях договора за вознаграждение предоставляет пользователю исключительное право использовать комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на использование секретов производства (ноу-хау) и товарного знака, в следующем объеме: по 41-му классу МКТУ - воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам развлечений; клубы культурно-просветительные и развлекательные; обучение заочное; обучение практическим навыкам (демонстрация); организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов: организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов (обучение);

организация и проведение семинаров; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация спортивных состязаний; представления театрализованные; развлечения; услуги образовательно-воспитательные.

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.09.2015 по делу № А56-30060/2015, договор коммерческой концессии № 06/F13 от 19.12.2013 признан ничтожной сделкой, поскольку не был зарегистрирован в установленном порядке.

Кроме того, в рамках указанного дела установлено, что ответчик незаконно использовал комплекс исключительных прав истца, включая товарный знак.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что товарный знак правообладателя и иные составляющие комплекса исключительных прав использовались ответчиком на основании заключенного между сторонами договора коммерческой концессии. При этом суд первой инстанции исходил из того, что в момент использования товарного знака правообладателя и иных составляющих комплекса исключительных прав, ответчик, исполнив обязанность по предоставлению полного пакета документов для регистрации договора концессии в установленном порядке, не предполагал, что указанный договор не зарегистрирован.

Кроме того, получив ответ из Федеральной службы по интеллектуальной собственности на обращение о предоставлении информации о регистрации договора коммерческой концессии, в котором было указано, что в адрес истца 23.10.2014 направлено уведомление об отказе в регистрации договора коммерческой концессии, ответчик, расценивая дальнейшее использование комплекса исключительных прав

истца на основании ничтожного договора, не порождающего для сторон правовых последствий, как незаконное (противоречащее закону), предпринял действия, направленные на прекращение незаконного использования комплекса исключительных прав: демонтировал вывеску, расторг договор аренды помещения и вернул помещение арендодателю.

С учетом указанных обстоятельств суд первой инстанции пришел к выводу о том, что отсутствуют основания полагать, что использование ответчиком комплекса исключительных прав с момента заключения договора концессии до февраля 2015 являлось незаконным и осуществлялось без согласия правообладателя, в связи с чем отказал в удовлетворении заявленных требований.

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя заявленные требования суд апелляционной инстанции исходил из того, что факт незаконного использования ответчиком товарного знака установлен в рамках дела № А56-30060/2015. При этом признание договора коммерческой концессии недействительным повлекло неправомерное использование ответчиком права на товарный знак.

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы, выслушав правовую позицию представителя ответчика и истца, проверив в порядке статей 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения в силу следующего.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 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;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 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.

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), 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 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 Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ 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.

При этом бремя доказывания факта нарушения возлагается на правообладателя.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами (части 1, 2, 4 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Оценив представленные истцом доказательства нарушения его исключительных прав на товарный знак в соответствии с приведенными процессуальными нормами, суд апелляционной инстанции исходил из того, что решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.09.2015 года по делу № А56-30060/2015 договор коммерческой концессии от 19.12.2013 года № 06/F13 признан ничтожной сделкой, поскольку не был зарегистрирован в установленном порядке.

В соответствии со статьей 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если названным Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Согласно пункту 2 статьи 1028 ГК РФ договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе



исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным, а предоставление исключительных прав считается несостоявшимся.

На основании вышеизложенных норм права судебная коллегия соглашается с выводом суда апелляционной инстанции о том, что ответчик использовал комплекс исключительных прав истца, включающий в себя товарный знак, неправомерно.

Данный вывод суда апелляционной инстанции мотивирован и согласуется с правовой позицией высшей судебной инстанции, сформулированной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 07.10.2016 № 304-ЭС16-8563.

Довод кассационной жалобы о том, что судом апелляционной инстанции необоснованно взыскана сумма компенсации, также подлежит отклонению в связи со следующим.

Законодатель предоставил правообладателю право требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

Согласно разъяснениям высшей судебной инстанции, изложенным в пункте 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», суд при рассмотрении дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже

низшего предела, установленного подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Поскольку нарушение ответчиком исключительных прав истца было установлено, суд апелляционной инстанции, принимая во внимание принципы разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения пришел к выводу об удовлетворении исковых требований истца в части взыскания с ответчика суммы компенсации.

Правовых оснований для переоценки выводов суда апелляционной инстанции суд кассационной инстанции также не усматривает.

С учетом изложенного, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, свидетельствуют о несогласии с обжалуемыми судебными актами и направлены на переоценку доказательств, что в силу части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Само по себе несогласие заявителя кассационной жалобы с произведенной судами первой и апелляционной инстанций оценкой имеющихся в деле доказательств не является в рассматриваемом случае основанием для отмены (изменения) обжалуемых судебных актов.

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда апелляционной инстанции в обжалуемой части соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и норм процессуального права, в связи с чем обжалуемые судебные акты являются законными и отмене не подлежат.

Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Уплаченная за подачу кассационной жалобы государственная пошлина подлежит в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнесению на заявителя.

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

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2016 по делу № А41-17422/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Петриной Зои Ивановны – без удовлетворения.

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

Председательствующий  
судья

И.В. Лапшина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина