

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 305-ЭС16-19777

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

02.02.2017

Судья Верховного Суда Российской Федерации Попов В.В., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Купишуз" на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2016 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу № А40-26217/2015 Арбитражного суда города Москвы

по иску общества с ограниченной ответственностью "Вексель" (далее - общество "Вексель") к обществу с ограниченной ответственностью "Купишуз" (далее - общество "Купишуз")

о защите исключительного права на товарный знак, взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: Барков Вадим Александрович, общество с ограниченной ответственностью "Фортуна", Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Самарской области, общество с ограниченной ответственностью "Тульская обувная фабрика "ТОФА",

установил:

решением Арбитражного суда города Москвы от 18.03.2016 в удовлетворении исковых требований отказано.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2016 в порядке статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена общества "Вексель" ее правопреемником -

обществом с ограниченной ответственностью "Патентно-правовая компания "Лаборатория адвоката" (далее - общество "ППК "Лаборатория адвоката").

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2016, оставленным без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016, решение суда первой инстанции отменено, с общества "Купишуз" в пользу общества "ППК "Лаборатория адвоката" взыскано 50 000 руб. компенсации, в остальной части иска отказано; распределены судебные расходы.

Не согласившись с принятыми по делу постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2016 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016, общество "Купишуз" обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права.

Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам изучения кассационных жалобы, представления судья выносит определение об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в кассационных жалобе, представлении доводы не подтверждают существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке и (или) для решения вопроса о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, а также если указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела.

Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты, судья Верховного Суда Российской Федерации пришел к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Как следует из содержания принятых по делу судебных актов и установлено судами, общество "Вексель" является правообладателем товарного знака "HIGHLANDER" по свидетельству Российской Федерации № 233479 (дата подачи заявки: 24.10.2001; дата регистрации: 26.12.2002), зарегистрированного в отношении товаров и услуг 18-го, 24-го, 25-го и 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Ссылаясь на неправомерные действия общества "Купишуз", выразившиеся в использовании обозначения "HIGHLANDER" на страницах сайта www.lamoda.ru путем демонстрации и предложения к продаже обуви, маркированной обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком, исключительное право на которое принадлежит истцу и при отсутствии передачи ответчику права на использование указанного средства

индивидуализации, общество "Вексель" обратилось с настоящим иском в арбитражный суд.

В подтверждение факта нарушения своих исключительных прав на товарный знак, общество "Вексель" указало на приобретение у ответчика нескольких пар обуви, на которых был незаконно размещен товарный знак.

Отказывая в удовлетворении исковых требований общества "Вексель", суд первой инстанции исходил из того, что истец в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил доказательств вероятности смешения в глазах потребителя товаров истца и ответчика, а также из факта неиспользования товарного знака истцом в отношении обуви с даты получения исключительного права на спорный товарный знак до вынесения решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-90/2015, которым досрочно прекращена правовая охрана товарного знака в отношении части товаров 25-го класса МКТУ.

При этом суд отметил, что истец никогда не являлся ни производителем обуви, ни лицом, осуществляющим ее оборот.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, руководствуясь положениями статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, изложенными в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации и от 26.03.2009 № 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд первой инстанции пришел к выводу о том, что действия истца по взысканию компенсации свидетельствуют о злоупотреблении правом, в связи с чем отказал правообладателю в судебной защите.

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя исковые требования частично, суд апелляционной инстанции исходил из недоказанности факта наличия в действиях правообладателя спорного товарного знака злоупотребления правом.

Снижая размер взыскиваемой компенсации до 50 000 рублей, суд апелляционной инстанции исходил из характера совершенного нарушения, соразмерности компенсации последствиям нарушения и степени вины нарушителя, а также отсутствия в материалах дела доказательств производства и реализации истцом обуви, маркированной спорным товарным знаком.

При этом суд апелляционной инстанции указал, что отказывая в иске по причине отсутствия доказательств использования истцом товарного знака для производства, реализации обуви (в связи с чем вероятность смешения товаров истца и ответчика в глазах потребителя отсутствует), суд первой инстанции, по сути, ограничил правовой режим охраны товарного знака, допустив его использование лицом, не являющимся правообладателем в период действия исключительного права истца.

Выводы суда апелляционной инстанции поддержал Суд по интеллектуальным правам, отметив, что положения статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации носят оценочный характер, применяются судом

исходя из установленных при рассмотрении конкретного спора фактических обстоятельств, с учетом возможных форм злоупотребления правом и что именно неиспользование истцом товарного знака в отношении товаров 25-го класса МКТУ, объединенных родовым понятием "обувь", и последующее прекращение правовой охраны товарного знака в этой части, послужило основанием для значительного снижения судом апелляционной инстанции размера предъявленной к взысканию компенсации и было учтено при установлении ее соразмерности.

Иная оценка заявителем кассационной жалобы обстоятельств спора не свидетельствует о неправильном применении судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и не является достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья

определил:

в передаче кассационной жалобы общества с ограниченной ответственностью "Купишуз" для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказать.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.В. Попов