



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

<http://www.tatarstan.arbitr.ru>

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

г. Казань

Дело № А65-16816/2021

Дата принятия решения – 18 января 2022 года.

Дата объявления резолютивной части – 11 января 2022 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Панюхиной Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем Ярмиевой Г.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, г. Уфа (ОГРН 311028012400084, ИНН 027810700736) к обществу с ограниченной ответственностью "Алита", г. Зеленодольск (ОГРН 1081673003202, ИНН 1648025254) о взыскании компенсации на основании пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ в размере 10000 руб. за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца № 191159 за период с 01.01.2018 по 30.06.2021 (с учетом принятого определением суда от 01.12.2021 уменьшения исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ),

с участием:

от истца – не явился, извещен

от ответчика – не явился, извещен;

у с т а н о в и л :

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович г. Уфа (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Алита", г. Зеленодольск (далее – ответчик) о взыскании компенсации на основании пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ в размере 850000 рублей за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком по свидетельству РФ №191159 за период с 01.01.2018 по 31.12.2020.

Определением суда от 01.09.2021 дело назначено к судебному разбирательству.

Определением суда от 02.11.2021 приняты уточнения исковых требований в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в части периода начисления компенсации с 01.01.2018 по 30.06.2021.

В последующем истец в порядке ст.49 АПК РФ заявил об уточнении исковых требований, просил взыскать компенсацию на основании пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ в размере 10000 руб. за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с знаком обслуживания по свидетельству РФ №191159, за период с 01.01.2018 по 30.06.2021.

Определением суда от 01.12.2021 уточнение исковых требований принято в соответствии с ч.1 ст.49 АПК РФ.

Стороны в судебное заседание, назначенное на 11.01.2021, не явились, извещены.

От истца поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства до рассмотрения президиумом Суда по интеллектуальным правам кассационной жалобы ИП Ибатуллина А.В. на решение СИП от 26.11.2021 по делу №СИП-795/2021, которым досрочно прекращена правовая охрана защищаемого товарного знака по свидетельству №191159 вследствие неиспользования.

Ранее ответчиком направлены письменные объяснения и дополнения, обратил внимание суда на злоупотребление правом на стороне истца, иск отклонил в полном объеме.

Истцом также направлены дополнения, возражения на объяснения ответчика.

В данном случае, рассмотрев ходатайство истца об отложении судебного разбирательства с учетом конкретных обстоятельств спора, суд не усмотрел оснований для отложения судебного разбирательства, поскольку отложение по указанному основанию не является целесообразным и необходимым, может повлечь необоснованное увеличение процессуальных сроков, учитывая, что материалы дела содержат достаточные доказательства для рассмотрения дела по существу, таким образом, предусмотренные статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для этого отсутствуют.

Дело рассмотрено в порядке ч.3 ст.156 АПК РФ в отсутствие сторон.

Исследовав и оценив в соответствии со ст.71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела документы, представленные доказательства и установленные по делу фактические обстоятельства, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, предприниматель Ибатуллин А.В. является правообладателем знака обслуживания "7 ДНЕЙ/Семь дней" по свидетельству Российской Федерации N 191159, зарегистрированного 21.07.2000 по заявке N 98715458 в отношении услуг 39, 41, 42-го классов МКТУ, в том числе в отношении услуги 42-го класса "снабжение продовольственными продуктами" МКТУ (л.д.14-15, т.1).

Как указывает истец, ответчик незаконно использовал обозначение «7 ДНЕЙ/Семь дней», сходное до степени смешения с товарным знаком истца № 191159 для индивидуализации торговых объектов (магазинов), расположенных по следующим адресам:

- г. Зеленодольск, ул.Большая Заводская, д.71;
- г. Зеленодольск, ул.Засорина, д. 11;
- г.Зеленодольск, ул.Ленина, д.27;
- г.Зеленодольск, ул.Гагарина, д.5, корп.2;
- г.Зеленодольск, ул.Комсомольская, д.9

без заключения лицензионного договора на использование товарного знака, тогда как, используемое обозначение является сходным до степени смешения с Товарным знаком Истца.

При этом, товарный знак № 191159 используется истцом путем привлечения лицензиата при осуществлении деятельности в отношении розничной продажи товаров (Колтаева Елена Степановна).

Истцом 11.01.2021 направлена ответчику претензия б/н и б/д о прекращении использования обозначения «7 ДНЕЙ/Семь дней» и выплате компенсации (л.д.11-12 на обороте, т.1), которая оставлена без ответа и исполнения, что послужило истцу основанием для обращения в арбитражный суд с рассматриваемым иском заявлением.

Компенсацию истец исчислил на основании п.п.2 п.4 ст.1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в размере двукратной стоимости оказанных услуг с использованием спорных товарных знаков за период с 01.01.2018 по 31.12.2020

(согласно письменным объяснениям – 385267 тыс. руб. * 2 = 770534 тыс. руб.), снизив добровольно ее до 850000 руб.

В последующем, истец в порядке ч.1 ст.49 АПК РФ просил взыскать компенсацию на основании пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ в размере 10000 руб. за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с знаком обслуживания по свидетельству РФ №191159, за период с 01.01.2018 по 30.06.2021.

Заявляя об уменьшении исковых требований, истец указал, что не изменяет расчет размера компенсации, основанный на данных бухгалтерской отчетности ответчика, однако добровольно снижает размер предъявленной к взысканию компенсации (л.д.6, т.2).

Рассмотрев ходатайство ответчика о приостановлении производства по настоящему делу до вступления в законную силу решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-795/2021, суд в порядке ст.159 АПК РФ не находит оснований для его удовлетворения в силу следующего.

Как следует из материалов дела, а именно представленного ответчиком копии судебного акта, решением СИП от 26.11.2021 по делу №СИП-795/2021, исковые требования ООО «Алита» удовлетворены, суд решил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 191159 в отношении услуги 42-го класса "снабжение продовольственными продуктами" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Решения Суда по интеллектуальным правам вступают в законную силу немедленно после принятия (часть 2 статьи 180 АПК РФ). В силу положений части 2 статьи 176 АПК РФ дата изготовления решения в полном объеме считается датой принятия решения. Следовательно, в спорной ситуации правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 191159 в отношении услуги 42-го класса "снабжение продовольственными продуктами" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков прекращена в день изготовления полного текста решения суда первой инстанции (26.11.2021).

Однако, как разъяснено в пункте 174 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным статьей 1514 ГК РФ, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время с момента вступления в силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (статья 1486, подпункт 3 пункта 1 статьи 1514 названного Кодекса). Правообладатель в пределах срока давности вправе обращаться в суд за защитой своего права, нарушенного в период его действия.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2021 г. N C01-1771/2020 по делу N А40-236550/2019 отмечено, что суды пришли к правильному заключению о том, что факт использования или неиспользования спорных товарных знаков истцом не может иметь правового значения как обстоятельство, препятствующее защите исключительных прав истца на принадлежащие ему средства индивидуализации.

Ответчик не представил доказательства, что в настоящее время судом рассматривается дело, решение по которому могло бы непосредственно повлиять на результаты рассмотрения настоящего судебного дела.

Суд отказывает в удовлетворении ходатайства ответчика о приостановлении производства по делу в виду отсутствия оснований, не представлении доказательств в обоснование, в соответствии со ст.143 АПК РФ.

Ответчиком заявлено ходатайство об оставлении иска без рассмотрения по мотиву несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора, ссылаясь на направление истцом досудебной претензии ответчику 11.01.2021 на адрес: 422540, г. Зеленодольск, ул. К.Маркса, 17-58, однако согласно выписке из ЕГРЮЛ адресом ответчика с 25.11.2020 является г.Зеленодольск, ул. Комсомольская, д.9, помещение 1.

Действительно, истцом нарушен порядок досудебного урегулирования спора, а именно направление ответчику претензии на ненадлежащий адрес лишило ответчика возможности её получить.

Вместе с тем, из материалов дела не следует, что рассматриваемый спор возможно урегулировать мирным путем.

Досудебный, претензионный порядок разрешения споров служит целям добровольной реализации гражданско-правовых санкций без участия специальных государственных органов. Совершение спорящими сторонами обозначенных действий после нарушения (оспаривания) субъективных прав создает условия для урегулирования возникшей конфликтной ситуации еще на стадии формирования спора, то есть стороны могут ликвидировать зарождающийся спор, согласовав между собой все спорные моменты, вследствие чего не возникает необходимости в судебном разрешении данного спора.

Согласно правовой позиции, изложенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015) (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2015), несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора не является безусловным основанием для оставления искового заявления без рассмотрения.

Верховный Суд Российской Федерации указал, что по смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав.

Таким образом, если из поведения ответчика не усматривается намерение добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке, оставление иска без рассмотрения в таком случае приведет к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон.

Оставляя иск без рассмотрения ввиду несоблюдения претензионного порядка урегулирования спора, суд исходит из реальной возможности разрешения конфликта между сторонами при наличии воли сторон к совершению соответствующих действий, направленных на самостоятельное урегулирование спора. При наличии доказательств, свидетельствующих о невозможности реализации досудебного порядка, иск подлежит рассмотрению в суде.

Доказательства того, что ответчиком предпринимаются меры по мирному урегулированию спора, в материалах дела отсутствуют, напротив, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания «7 ДНЕЙ/Семь дней» по свидетельству Российской Федерации № 191159 в отношении услуги 42-го класса "снабжение продовольственными продуктами" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

Таким образом, оставление иска без рассмотрения будет формальным, суд считает ходатайство ответчика подлежащим отклонению.

Разрешая возникший спор, арбитражный суд исходил из следующего.

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 распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

В силу 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.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления от 23.04.2019 N 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят 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 (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

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.

В абзаце пятом пункта 162 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта и подлежит установлению судом первой инстанции.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами, а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении от 23.04.2019 N 10.

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят

словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10 и в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что

обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением степени сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом проведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

Как следует из материалов дела, предприниматель Ибатуллин А.В. является правообладателем знака обслуживания «7 ДНЕЙ/Семь дней» по свидетельству Российской Федерации N 191159, зарегистрированного 21.07.2000 по заявке N 98715458 в отношении услуг 39, 41, 42-го классов МКТУ, в том числе в отношении услуги 42-го класса "снабжение продовольственными продуктами" МКТУ, что сторонами не оспаривается.

В подтверждение фактического использования спорного знака обслуживания предприниматель Ибатуллин А.В. в материалы дела представил следующие доказательства: сведения из Государственного реестра о государственной регистрации 19.10.2020 лицензионного договора с предпринимателем Колтаевой Е.С. на использование спорного знака обслуживания (л.д.15, т.1); видеозаписи закупки товаров в магазине ответчика (л.д.27, т.1), скрины видеозаписи закупки товаров, на которых видно использование спорного обозначения в качестве вывески, и чеков в магазине ответчика 08.06.2021, 10.06.2021 (л.д.16-20, т.1), видеозаписи закупки товаров в магазине лицензиата, осуществленные 01.06.2020, 14.04.2021 (л.д.61, т.1), бухгалтерские отчетности ответчика за период 2018-2020гг.

Согласно представленным скринам видеозаписи закупки товаров 08.06.2021, 10.06.2021, ответчик использует спорное обозначение "7 Дней продукты на каждый день" в качестве вывески магазина.

Кроме того, из материалов дела усматривается, что общество "Алита" подало в Роспатент заявку N 2019720190 на регистрацию обозначения "7 Дней продукты на каждый день" в качестве товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

В ходе проведения экспертизы вышеуказанной заявки на предмет ее соответствия требованиям законодательства Роспатент установил, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со спорным знаком обслуживания, зарегистрированным на имя ответчика, для однородных услуг 42-го класса МКТУ, а именно "снабжение продовольственными продуктами".

Сопоставив знак обслуживания «7 ДНЕЙ/Семь дней» по свидетельству Российской Федерации N 191159 и используемое обществом "Алита" обозначение "7 Дней продукты на каждый день" в соответствии с критериями, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также с изложенными в пункте 162 Постановления N 10 разъяснениями, Суд по интеллектуальным правам в деле СИП-795/2021 пришел к выводу о том, что спорный знак обслуживания и используемое обществом "Алита" обозначение с очевидностью обладают высокой степенью сходства.

По общему правилу тяжущиеся лица должны подтвердить фактические обстоятельства, положенные в основание требований или возражений (часть 1 статьи 65 АПК РФ), в противном случае они несут негативные последствия в виде возможного разрешения судом спора не в их пользу (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Не требуют доказывания факты: общеизвестные (часть 1 статьи 69 АПК РФ); преюдициально значимые (части 2 - 5 статьи 69 АПК РФ); бесспорные (части 2 - 3.1 статьи 70 АПК РФ); основанные на опровержимых доказательственных презумпциях (например, пункт 2 статьи 178, абзац второй пункта 3 статьи 182, пункт 2 статьи 184, пункт 2 статьи 253, пункт 2 статьи 348, пункт 3 статьи 423, абзац второй пункта 4 статьи 431.2, пункт 2 статьи 434.1 ГК РФ).

Признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 N 30-П).

Следовательно, выводы Суда по интеллектуальным правам в деле СИП-795/2021 с участием сторон относительно высокой степени сходства используемого ответчиком обозначения "7 Дней продукты на каждый день" и знака обслуживания истца по свидетельству Российской Федерации N 191159 является преюдициально установленным фактом, не требующим доказывания при рассмотрении настоящего спора (вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Самарской области от 17.06.2015 по делу №А55-5842/2015).

Кроме того, согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу при наличии одного совпадающего словесного элемента (в настоящем деле - "7 дней") не может быть признано полное отсутствие сходства между сравниваемыми обозначениями. Соответствующая правовая позиция отражена, в том числе в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

При определении степени сходства сравниваемых обозначений устанавливается не сходство и полное отсутствие такового, а наличие определенной степени сходства или

отсутствие таковой. Степень сходства учитывается впоследствии при формулировании вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется также исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг.

Как уже было указано судом, в подтверждение фактического использования спорного знака обслуживания предприниматель Ибатуллин А.В. в материалы дела представил следующие доказательства: сведения из Государственного реестра о государственной регистрации 19.10.2020 лицензионного договора с предпринимателем Колтаевой Е.С. на использование спорного знака обслуживания (л.д.15, т.1); видеозаписи закупки товаров в магазине ответчика (л.д.27, т.1), скрины видеозаписи закупки товаров, на которых видно использование спорного обозначения в качестве вывески, и чеков в магазине ответчика 08.06.2021, 10.06.2021 (л.д.16-20, т.1), видеозаписи закупки товаров в магазине лицензиата, осуществленные 01.06.2020, 14.04.2021 (л.д.61, т.1), бухгалтерские отчетности ответчика за период 2018-2020гг.

Анализ представленных истцом доказательств дает основание арбитражному суду считать, что длительность и объем использования истцом указанного товарного знака (знака обслуживания), если таковое имело место быть, были незначительны.

Ответчик осуществляет свою деятельность по адресам: г. Зеленодольск, ул.Большая Заводская, д.71; г. Зеленодольск, ул.Засорина, д. 11; г.Зеленодольск, ул.Ленина, д.27; г.Зеленодольск, ул.Гагарина, д.5, корп.2, г.Зеленодольск, ул.Комсомольская, д.9.

Не соглашаясь с доводами предпринимателя Ибатуллина А.В. относительно использования спорного товарного знака лицензиатом, общество "Алита" указывает на пояснения, направленные в рамках дела СИП-795/2021: предприниматель Колтаева Е.С. осуществляет свою деятельность в малонаселенном, удаленном от крупных городов сельсовете Кудеевский Иглинского района Республики Башкортостан; внешний вид магазина представляет собой минимально возможное оформление, не требующее затрат, которое может быть разобрано в течение короткого времени; при ведении предпринимательской деятельности предприниматель Колтаева Е.С. не использует спорный товарный знак при предоставлении покупателю кассовых чеков.

Суд учитывает, что осуществление деятельности истца и ответчика в разных субъектах Российской Федерации не является основанием для отказа в защите интеллектуальных прав исходя из общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о защите интеллектуальной собственности.

Вместе с тем, данное обстоятельство оценивается судом первой инстанции не произвольно, а по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку в данном случае известность (узнаваемость) товарных знаков (знаков обслуживания) истца является очень низкой.

Осуществление деятельности истца и ответчика в разных субъектах Российской Федерации не является основанием для отказа в защите интеллектуальных прав, при этом свидетельствует об отсутствии вероятности или угрозы смешения деятельности истца и ответчика.

Указанная правовая позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2020 по делу N А27-90/2019.

В частности, суд считает необходимым отметить, что отсутствие доказательств использования истцом знака обслуживания обуславливает фактическую невозможность смешения в глазах потребителей знака истца с наименованием, использованным ответчиком.

Ответчиком представлена в материалы дела копия заявления от 12.11.2021, предоставленное ответчику лично предпринимателем Колтаевой Е.С., которому дана оценка в деле СИП-795/2021, в частности из заявления Колтаевой Е.С. (лицензиат истца) следует, что ИП Ибатуллин А.В. не вел, не ведет и не планирует вести хозяйственную

деятельность под спорным знаком обслуживания (л.д.5, т.2). В заявлении от 12.11.2021 предприниматель Колтаева Е.В. также поясняет, что ведет свою хозяйственную деятельность без согласования с предпринимателем Ибатуллиным А.В., о заключении лицензионного договора ей ничего не известно. Предприниматель Колтаева Е.В. подтверждает, что представитель предпринимателя Ибатуллина А.В. приезжал к ней в магазин и осуществлял постановочную видеосъемку внешнего и внутреннего вида магазина, документов и процесса приобретения товаров.

Суд по интеллектуальным правам в решении от 26.11.2021 по делу СИП-795/2021 пришел к выводу о недоказанности ответчиком фактического использования спорного знака обслуживания в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица, для индивидуализации услуги 42-го класса "снабжение продовольственными продуктами" МКТУ, поскольку из представленных в материалы дела доказательств усматривается, что действия правообладателя были направлены лишь на создание видимости использования спорного знака обслуживания, которое в рассматриваемом случае носит мнимый характер.

Данный вывод Суда по интеллектуальным правам обусловлен использованием спорного обозначения нетипичным способом (размещение баннера с воспроизведенным обозначением на стене здания сельского магазина, отсутствие указания на магазин "7 дней" в кассовых чеках, подтверждающих факт реализации товара в магазине, и на иных товарно-сопроводительных документах); пояснениями предпринимателя Колтаевой Е.С. о введении ее предпринимателем Ибатуллиным А.В. в заблуждение относительно целей использования рекламных материалов, о выплате ей денежных средств за размещение рекламных материалов, об осуществлении ею хозяйственной деятельности не под контролем предпринимателя Ибатуллина А.В., о постановочном характере проведенных видеосъемок; очевидностью изготовления видеозаписей процесса приобретения товара в магазине предпринимателя Колтаевой Е.С. исключительно с целью фиксации размещенных самим предпринимателем Ибатуллиным А.В. материалов, содержащих спорный знак обслуживания.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам в решении от 26.11.2021 по делу СИП-795/2021 указал, что судом учитывается безвозмездность лицензионного договора, зарегистрированного 19.10.2020, в соответствии с которым предпринимателю Колтаевой Е.С. предоставлено право использования спорного знака обслуживания.

Доказательства реального смешения потребителями товарных знаков (знаков обслуживания) истца и используемого ответчиком обозначения истцом в дело не представлены.

Как разъяснено в абзаце четвертом пункта 162 постановления Пленума N 10 и указано в пункте 45 Правил, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (ред. от 23.11.2020) "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 N 38572), при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

Ссылаясь на подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и пункт 2 статьи 1477 названного Кодекса истец указывает на то, что поскольку исковые требования по настоящему делу были предъявлены им в защиту знака обслуживания, ответчик использовал указанный товарный знак не в отношении товаров, а в отношении услуг по реализации товаров, то он вправе на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации требовать от ответчика выплаты компенсации в двукратном размере от полученной ответчиком выручки с незаконным использованием его знака обслуживания.

При рассмотрении дела не было установлено ни одного случая продажи ответчиком товара, маркированного обозначением «7 дней», в связи с чем отсутствуют основания для определения компенсации в размере двукратной стоимости контрафактного товара, маркированного товарным знаком или сходным с ним обозначением.

Также некорректно приравнивать стоимость реализованных ответчиком товаров к размеру денежных средств, полученных от реализации товаров, а также общей выручке ответчика.

Суд учитывает, что в стоимость реализованных товаров включена также себестоимость товара, по которой данный товар был приобретен ответчиком.

Реализация товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем - это самостоятельное понятие, под которым согласно ч. 1 ст. 39 Налогового кодекса РФ понимается передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.

Суд отмечает, что исходя из заявленных истцом требований, размер взыскания определен истцом как двукратная стоимость оказанных услуг по реализации товаров.

Доказательств наличия товарного знака на реализуемом ответчиком товаре истец не представил. Кроме того, истец не обосновал, что ответчиком оказывались какие-либо услуги с использованием спорного товарного знака.

Отождествление истцом понятий реализация товаров, выражающейся в осуществлении ответчиком розничной купли-продажи товаров, и оказание услуг основано на неверном понимании норм материального права, в частности положений 30 и 39 глав Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом действующим законодательство не предусмотрена возможность взыскания двукратной стоимости реализованной продукции при условии отсутствия на ней незаконно размещенного товарного знака.

Согласно пункту 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. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации 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.

На основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предприниматель просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение права на спорный товарный знак в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров.

При расчете суммы иска истец ссылается на бухгалтерскую отчетность ответчика по данным сервиса Контур.Фокус на 12.07.2021: за 2018 год выручка ответчика от реализации товаров составила 130125 тыс.руб., за 2019 год выручка ответчика от реализации товаров составила 134298 тыс.руб., а за 2020 год составила 120844 тыс.руб., итого за три года 385267 тыс.руб., следовательно, на основании пп.2 п.4 ст. 1515 ГК РФ по расчету истца размер компенсации равен сумме 770534 тыс.руб. (385267 тыс.руб. * 2).

В тоже время, из сведений сервиса "КонтурФокус" не следует, что выручка за спорный период была получена ответчиком при осуществлении деятельности по продаже товаров. В представленном в суд отзыве признание ответчиком соответствующего факта не содержится, напротив, ответчик настаивал на необоснованности заявленных предпринимателем требований.

Суд отмечает, что требование о взыскании двукратной стоимости права использования товарного знака или требование о выплате компенсации, определенной по правилам подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, ответчиком в рамках настоящего спора заявлено не было.

При этом согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце 4 пункта 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. На основании изложенного у суда отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований.

Изложенного достаточно для того, чтобы отказать истцу в иске.

Однако, помимо изложенного, арбитражный суд посчитал заслуживающими внимания и доводы ответчика, касающиеся недобросовестного поведения истца и злоупотреблении им правом, что с учетом ст.10 ГК РФ может быть самостоятельным основанием для отказа в иске.

Согласно ст.ст.1477, 1481 ГК РФ товарный знак служит для индивидуализации товаров, являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

Как разъяснено в п.154 постановления №10, в силу п.1 ст.1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, 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 недействительной в порядке, предусмотренном ст.1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст.1514 ГК РФ.

Вместе с тем, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст.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.

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст.10 ГК РФ, ст. 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, если, исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (акт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ними до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу может быть отказано.

Такая правовая позиция содержится в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2021 по делу №А76-18026/2020, от 18.10.2021 по делу №А54-3729/2020.

В соответствии с п.5 ст.10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагается.

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации злоупотреблением правом должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в п.17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 №11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительного права на средство индивидуализации, исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность истца должна быть прежде всего установлена на стадии приобретения исключительного права на средство индивидуализации, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурентное поведение с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на средство индивидуализации, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения.

Последующее поведение правообладателя может лишь подтверждать или опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на средство индивидуализации он действовал добросовестно.

Такая правовая позиция изложена, в частности, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2020 по делу №А19-9570/2019.

В поступивших письменных объяснениях истец, ссылаясь на вступившее в законную силу постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от

27.10.2021 по делу N А53-13446/2021, отмечает, что действиям предпринимателя Ибатуллина А.В. уже дана надлежащая правовая оценка.

Так, в деле в деле N А53-13446/2021 судами установлено, что деятельность индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В. по приобретению товарных знаков имеет цель последующего сутяжничества с добросовестными участниками гражданского оборота, и направлена на причинение им вреда.

При этом по данным информационного ресурса «Картотека арбитражных дел» в сети «Интернет» ИП Ибатуллин А.В. является истцом по многочисленным инициированным им искам о взыскании компенсации за нарушение принадлежащих ему товарных знаков, в которых используются общеупотребительные слова.

По мнению суда, исходя из имеющейся совокупности обстоятельств, применительно к рассматриваемому случаю можно говорить о том, что действительной целью приобретения истцом исключительных прав на товарные знаки не было их реальное использование, а в общем контексте всего изложенного обоснованным также представляется и утверждение ответчика об имитации истцом фактического использования товарных знаков в целях получения с ответчика компенсации.

Данный вывод суда обусловлен использованием спорного обозначения нетипичным способом (размещение баннера с воспроизведенным обозначением на стене здания сельского магазина, отсутствие указания на магазин "7 дней" в кассовых чеках, подтверждающих факт реализации товара в магазине, и на иных товарно-сопроводительных документах); представленным ответчиком копии заявления предпринимателя Колтаевой Е.С., которому дана оценка в деле СИП-795/2021, о введении ее предпринимателем Ибатуллиным А.В. в заблуждение относительно целей использования рекламных материалов, о выплате ей денежных средств за размещение рекламных материалов, об осуществлении ею хозяйственной деятельности не под контролем предпринимателя Ибатуллина А.В., о постановочном характере проведенных видеосъемок; очевидностью изготовления видеозаписей процесса приобретения товара в магазине предпринимателя Колтаевой Е.С. исключительно с целью фиксации размещенных самим предпринимателем Ибатуллиным А.В. материалов, содержащих спорный знак обслуживания.

Таким образом, установив факт принадлежности истцу исключительного права на спорный знак обслуживания, суд первой инстанции отказывает в удовлетворении исковых требований исходя из недоказанности нарушения ответчиком исключительного права на этот знак ввиду отсутствия угрозы смешения используемого ответчиком обозначения и спорного знака обслуживания, недоказанностью оснований для применения расчета компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в связи с наличием в действиях истца по защите исключительного права на указанный знак признаков злоупотребления правом, направленного на получение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности путем взыскания с иных хозяйствующих субъектов компенсации за использование сходных обозначений.

Исходя из этого, арбитражный суд полагает возможным применение к спорным правоотношениям ст.10 ГК РФ.

Судебные расходы относятся арбитражным судом на истца на основании ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при цене иска 10000 руб. (по уточненным требованиям), то есть в сумме 2000 руб., а государственная пошлина в сумме 18000 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета как излишне уплаченная в связи с принятием судом уменьшения исковых требований.

руководствуясь статьями 102, 104, 110, 167-170, 176, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

РЕШИЛ:

в удовлетворении ходатайства истца индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, г. Уфа (ОГРН 311028012400084, ИНН 027810700736) об отложении судебного разбирательства отказать.

В иске отказать.

Индивидуальному предпринимателю Ибатуллину Азамату Валерьяновичу, г. Уфа (ОГРН 311028012400084, ИНН 027810700736) выдать справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в сумме 18000 (восемнадцать тысяч) рублей, излишне уплаченной платежным поручением №817 от 12.07.2021.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Судья

Н.В. Панюхина

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 27.12.2021 13:10:49

Кому выдана Панюхина Наталья Витальевна