

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

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

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

Москва

27 апреля 2024 года

Дело № А41-5591/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 17 апреля 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 апреля 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Чесноковой Е.Н.;
судей Березиной А.Н., Четвертаковой Е.С. –
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества «Группа компаний «Основа» (тер жилой комплекс Бутово-Парк, д.18, корп. 1, пом. 59, рабочий поселок Бутово, г. Видное, Московская область, 142702, ОГРН 1167746614530) на решение Арбитражного суда Московской области от 05.10.2023 по делу № А41-5591/2023 и на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2023 по тому же делу
по исковому заявлению государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового красного знамени Метрополитен имени В.И. Ленина» (Проспект мира, д.41, стр. 2, г. Москва, 129110, ОГРН 1027700096280) к акционерному обществу «Группа компаний «Основа» и к акционерному обществу «Специализированный застройщик «Открытые мастерские» (Октябрьский проспект, д. 15, эт./пом./ком. 1/II/51, г. Люберцы, Московская область, 140002, ОГРН 5157746068508) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:
от акционерного общества «Группа компаний «Основа» – Пономаренко Ю.А. (по доверенности от 31.03.2023);
от акционерного общества «Специализированный застройщик «Открытые мастерские» – Пономаренко Ю.А. (по доверенности от 31.03.2023);
от государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового красного знамени Метрополитен имени В.И. Ленина» – Киндеева А.М. (по доверенности от 16.02.2024



№ НЮ-17/151).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового красного знамени Метрополитен имени В.И.Ленина» (далее – Московский метрополитен) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Группа компаний «Основа» (далее – общество «ГК Основа») и к акционерному обществу «Специализированный застройщик «Открытые мастерские» (далее – общество «Специализированный застройщик ОМ») о взыскании солидарно компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 628184, № 585361, № 585363, № 585362 в размере 5 000 000 рублей, расходов по уплате государственной пошлины.

Решением Арбитражного суда Московской области от 05.10.2023, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2023, исковые требования удовлетворены: с общества «ГК Основа» и общества «Специализированный застройщик ОМ» в пользу Московского метрополитена взысканы солидарно компенсация в размере 5 000 000 рублей; с общества «ГК Основа» в пользу Московского метрополитена взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 24 000 рублей; с общества «Специализированный застройщик ОМ» в пользу Московского метрополитена взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 24 000 рублей.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество «ГК Основа» просит отменить указанные судебные акты.

До даты судебного заседания истец представил отзыв на кассационную жалобу.

В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам приняли участие представители истца и ответчиков.

Представитель ответчиков поддержал кассационную жалобу, настаивали на ее удовлетворении.

Представитель истца возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Рассмотрев вопрос о приобщении к материалам дела отзыва истца, Суд по интеллектуальным правам отказал в его приобщении к материалам дела, поскольку он представлен в суд с нарушением установленного срока – накануне судебного заседания 16.04.2024. Бумажный носитель дополнения к кассационной жалобе не возвращается ввиду того, что документ поступил в электронном виде через систему «Мой арбитр».

Суд по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемых судебных актов в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов,

предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной инстанций, истцу принадлежат исключительные права на серию товарных знаков:



«**М**» по свидетельству Российской Федерации № 628184 с приоритетом от 24.10.2016, зарегистрированный 30.08.2017 в отношении широкого перечня товаров 07, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го классов и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ);



Московский

«**Метрополитен**» по свидетельству Российской Федерации № 585361 с приоритетом от 16.07.2015, зарегистрированный 30.08.2016 в отношении широкого перечня товаров 07, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го классов и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45-го классов МКТУ;



Московский

«**Метрополитен**» по свидетельству Российской Федерации № 585363 с приоритетом от 16.07.2015, зарегистрированный 30.08.2016 в отношении широкого перечня товаров 07, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го классов и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45-го классов МКТУ;



Московский

«**Метрополитен**» по свидетельству Российской Федерации № 585362 с приоритетом от 16.07.2015, зарегистрированный 30.08.2016 в отношении 07, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го классов и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45-го классов МКТУ.

Истцу стало известно о том, что ответчики в период с 2018 по 2021 г.г. использовали обозначение, сходное с товарным знаком истца, при размещении рекламы в сети Интернет о продаже апартаментов в жилом комплексе «Гоголь парк» (далее – ЖК «Гоголь парк»), адресуемой к сайту

<http://gogolpark.ru>, на ограждении строительной площадки и в буклетах, что подтверждается представленными в материалы дела скриншотами записи видеоосмотра рекламного баннера ЖК «Гоголь парк» на поисковом сервисе «Яндекс», рекламы ЖК «Гоголь парк» в сети Интернет, ограждения строительной площадки ЖК «Гоголь парк» с сервиса «Яндекс панорама» за 2019 год, буклетом.

Администратором домена gogolpark.ru, согласно информации, представленной регистратором доменных имен REG.RU, является общество «Специализированный застройщик ОМ», которое входит в общество «ГК Основа».

Истец не давал ответчикам разрешение на использование указанных объектов интеллектуальной собственности, в связи с чем направил в адрес ответчиков претензию с требованием о выплате компенсации.

Поскольку ответчики требования, изложенные в претензии, не исполнили, истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Удовлетворяя заявленные требования, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о принадлежности истцу исключительных прав на упомянутые товарные знаки, о доказанности истцом использования их ответчиками и о недоказанности ответчиком законности такого использования.

Исследовав в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела скриншоты и буклет, суды первой и апелляционной инстанций установили факт осуществления ответчиками рекламы ЖК «Гоголь парк», построенного в непосредственной близости к метро и транспортно-пересадочному узлу (ТПУ), с использованием обозначения, сходного с упомянутыми товарными знаками истца, зарегистрированными в отношении, в том числе, услуг 37-го класса МКТУ, применительно к которым ответчики используют спорное обозначение.

При этом суды учли, что истец осуществляет проектирование и строительство объектов капитального строительства ТПУ, в состав которых входят: станция метро, остановки общественного наземного транспорта, жилые комплексы, социальная инфраструктура (детские сады), благоустроенные зоны отдыха, а также выдает застройщикам лицензии на использование спорных товарных знаков для индивидуализации оказываемых ими услуг, что подтверждается представленными отчетами лицензиатов об использовании товарных знаков.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций констатировали, что спорное обозначение индивидуализирует услуги ответчиков, одновременно создавая вероятность смешения с товарными знаками истца применительно к спорным услугам, что обуславливает введение потребителя в заблуждение относительно источника оказываемых ответчиками услуг.

Суды отметили, что в нарушение положений статьи 65 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации ответчики не представили в материалы дела доказательств законности использования спорного товарного знака истца.

С учетом изложенного суды признали подтвержденным факт нарушения ответчиками исключительных прав истца на спорные товарные знаки.

При определении размера компенсации, подлежащей взысканию, суды первой и апелляционной инстанций учли, что соответствующие требования истца заявлены на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в размере 5 000 000 рублей.

Принимая во внимание грубый характер совершенного ответчиками правонарушения (использование ответчиками спорного обозначения являлось инструментом продажи их апартаментов, поскольку информация об открытии метро «Лухмановская» и строительстве ТПУ «Лухмановская» с использованием спорного обозначения в крупном виде увеличила привлекательность апартаментов ЖК «Гоголь парк» и их стоимость), его продолжительность (4 года), непредставление ответчиком контррасчета размера компенсации и доказательств наличия оснований для его снижения, суды первой и апелляционной инстанций признали заявленный истцом размер компенсации обоснованным.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав содержащиеся в кассационной жалобе доводы, коллегия судей установила, что ее заявитель не оспаривает выводы судов первой и апелляционной инстанций о наличии у истца исключительных прав на спорные товарные знаки, об их использовании ответчиками без согласия истца.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части указанных выводов коллегия судей не проверяет.

В кассационной жалобе ее податель указывает, что судами первой и апелляционной инстанций не дана правовая оценка его доводам о том, что Московский метрополитен не осуществляет деятельность, охватываемую услугами 35-го, 36-го и 37-го классов МКТУ, использует товарный знак в отношении указанных услуг только посредством выдачи лицензий застройщикам на его использование, что свидетельствует о наличии в его

действиях по регистрации спорных товарных знаков для упомянутых услуг с последующим предъявлением исковых требований в их защиту признаков злоупотребления правом.

Общество «ГК Основа» считает, что судам первой и апелляционной инстанции надлежало проверить причины неиспользования товарного знака истцом применительно к услугами 35-го, 36-го и 37-го классов МКТУ, цель регистрации товарных знаков истца для этих услуг, реальное намерение истца его использовать с учетом того, что основным видом деятельности истца является перевозка пассажиров, деятельность по строительству апарт-отелей истцом не осуществляется.

Заявитель кассационной жалобы полагает завышенным размер взысканной компенсации, отмечая, что при определении размера компенсации суды первой и апелляционной инстанций не учли следующее: в период проведения рекламной компании в 2018-2021 гг. истец не ставил соответчиков в известность о том, что является правообладателем упомянутых ранее знаков, не предупреждал о необходимости прекращения их использования и не сообщал о стоимости права их использования; нарушение прав истца совершено ответчиками впервые.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав мнение представителей сторон, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Доводы ответчика о злоупотреблении истцом правом также подлежат отклонению.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий

не установлены ГК РФ.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суд исходит из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

По смыслу приведенных норм и их официальных разъяснений, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

Из приведенных выше правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

Приведенные ответчиками аргументы не опровергают презумпцию добросовестности, предусмотренную пунктом 5 статьи 10 ГК РФ. Само по себе обращение с иском за защитой своих прав не является злоупотреблением правом, а доказательств наличия у истца единственной цели – причинение вреда ответчику, не представлено.

Доказательства того, что истец регистрировал упомянутые выше товарные знаки в отношении услуг 35-го, 36-го и 37-го классов МКТУ с целью последующего предъявления иска для причинения вреда иным лицам, в том числе ответчику, в материалы дела не представлено.

При этом, вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, суды первой и апелляционной инстанций установили, что истец использует спорные товарные знаки в отношении соответствующих услуг и предоставляет право использования спорных товарных знаков застройщикам по лицензионным договорам; осуществляет проектирование и строительство ТПУ, в состав которых входят станции метро, остановки общественного наземного транспорта, жилые комплексы и др.

Таким образом, доводы заявителя кассационной жалобы о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом, противоречат материалам дела и фактическим обстоятельствам, установленным судами.

В отношении доводов ответчика о несоразмерности взысканной с него компенсации суд кассационной инстанции отмечает следующее.

Как отмечено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Как указано в пункте 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, 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.

Из содержания обжалуемых судебных актов усматривается, что суды первой и апелляционной инстанций руководствовались положениями статьи 1252 ГК РФ, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а также разъяснения высшей судебной инстанции, изложенные в Постановлении № 10. При установлении размера компенсации за допущенное ответчиком нарушение суды первой и апелляционной инстанций действовали в соответствии с предоставленной им компетенцией и исходили из фактических обстоятельств дела и принципов справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения. Выводы судов о необходимости установления такого размера компенсации в достаточной степени мотивированы.

Таким образом, вопреки доводам ответчика, приведенным в кассационных жалобе, суды первой и апелляционной инстанций учли фактические обстоятельства дела, исследовали и оценили по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы доказательства в их совокупности и взаимной связи, по ним судами были сделаны обоснованные выводы.

Определение судом, рассматривающим спор по существу, конкретного размера компенсации не является выводом о применении нормы права (часть 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Определение размера компенсации за нарушение исключительных прав не относится к компетенции суда кассационной инстанции, суд кассационной инстанции вправе лишь оценить верность применения судами методики определения размера компенсации, закрепленной в нормах ГК РФ и разъяснениях высших судебных инстанций.

У суда кассационной инстанции отсутствуют правовые основания и для переоценки выводов судов первой и апелляционной инстанций, так как суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по переоценке фактических обстоятельств дела, установленных судами на основании

собранных по делу доказательств.

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.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что обжалуемые судебные акты 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 по кассационной жалобе относятся на ее заявителя.

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

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 05.10.2023 по делу № А41-5591/2023 и на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2023 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу акционерного общества «Группа компаний «Основа» (ОГРН 1167746614530) – 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

Е.Н. Чеснокова

Судья

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 16.03.2023 3:16:00

Кому выдана Четвертакова Елена Сергеевна

А.Н. Березина

Судья

Е.С. Четвертакова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 10.04.2024 10:46:10

Кому выдана Чеснокова Елена Николаевна

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 11.04.2024 4:26:33

Кому выдана Березина Александра Николаевна