79060_1690303

ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 300-ЭС21-11315

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва 26.10.2021

Резолютивная часть определения объявлена 19.10.2021.
Полный текст определения изготовлен 26.10.2021.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего судьи Попова В.В., судей Хатыповой Р.А., Чучуновой Н.С.,

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Бикмухаметова Станислава Константиновича на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2021 по делу № СИП-932/2019

по заявлению Бикмухаметова Станислава Константиновича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.08.2019 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 694849.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: индивидуальный предприниматель Щеглов Алексей

Валентинович, общество с ограниченной ответственностью Спортивный клуб «ГолдФинч Тим».

В судебном заседании приняли участие представители:

Бикмухаметова С.К. – Арутюнян Т.А., Басова Д.А. (по доверенности от 30.03.2019 №77АГ 0201602);

индивидуального предпринимателя Щеглова А.В. – Решетникова А.Б. (по доверенности от 15.12.2020 №77АГ 5210988);

Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Казача А.С. (по доверенности от 02.04.2021 № 01/32-660/41).

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Попова В.В. и объяснения представителей участвующих в деле лиц, явившихся в судебное заседание, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

УСТАНОВИЛА:

Бикмухаметов С.К. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 09.08.2019 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 694849.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальный предприниматель Щеглов Алексей Валентинович (далее – Щеглов А.В.) и общество с ограниченной ответственностью Спортивный клуб «ГолдФинч Тим» (далее – общество).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2020 заявление предпринимателя удовлетворено, решение Роспатента от 09.08.2019 признано недействительным как не соответствующее статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Суд обязал Роспатент аннулировать

правовую охрану знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 694849.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2021 производство по кассационной жалобе Кухарчик Евгении Борисовны, поданной в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), на решение Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2020 прекращено.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2020 отменено, в удовлетворении заявления Бикмухаметова С.К. о признании недействительным решения Роспатента от 09.08.2019 отказано, распределены судебные расходы.

Не согласившись с принятым по делу постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2021 в части отказа в удовлетворении его заявления, Бикмухаметов С.К. обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, ссылаясь на существенные нарушения президиумом Суда по интеллектуальным правам норм материального и процессуального права, повлиявшие на исход дела, и приведшие к нарушению его прав и законных интересов.

В кассационной жалобе Бикмухаметов С.К. выражает несогласие с выводами президиума Суда по интеллектуальным правам относительно отсутствия у заявителя заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку и наличия у него иных способов защиты нарушенных прав.

Полагает, что при рассмотрении дела президиумом суда нарушены положения статей 10, 12, 65.2, 1474, подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, статей 33, 43 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также не учтены разъяснения, изложенные в пунктах 170 и 171 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Ссылается на то, что выводы суда об отсутствии заинтересованности учредителя общества в оспаривании предоставления иному участнику общества правовой охраны товарному знаку противоречат правовой позиции, содержащейся в постановлении президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 № 16133/11.

Считает, что избранный способ защиты является наиболее эффективным и единственно возможным, поскольку только этот способ приведет к восстановлению нарушенных прав других участников общества, действующих в интересах самого общества, а иные способы защиты права не помогут достичь значимого результата, поскольку сохранят право Щеглова А.В. на спорный товарный знак.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 08.09.2021 кассационная жалоба вместе с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В судебном заседании представители заявителя поддержали доводы кассационной жалобы, просили постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2021 отменить по основаниям, изложенным в кассационной жалобе, оставить в силе решение от 14.09.2020.

Представитель Щеглова А.В. с доводами кассационной жалобы не согласился по мотивам, изложенным в отзыве, просил оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2021 – без изменения.

Представитель Роспатента оставил рассмотрение кассационной жалобы на усмотрение суда, указав, что вопрос о злоупотреблении правом в действиях правообладателя по приобретению исключительного права на спорный знак обслуживания не относится к компетенции административного органа.

Общество, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку своих представителей не обеспечило, что, в силу

части 2 статьи 291.10 АПК РФ, не препятствует рассмотрению кассационной жалобы.

В соответствии с частью 1 статьи 291.11 АПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы и возражения на нее, выслушав объяснения представителей участвующих в деле лиц, Судебная коллегия пришла к выводу о том, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению, а постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2021- отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено Судом по интеллектуальным правам, словесный товарный знак « GoldFinch Team » по свидетельству Российской Федерации № 694849 зарегистрирован 30.01.2019 с приоритетом от 07.06.2018 на имя Щеглова А.В. в отношении услуг 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц общество зарегистрировано 16.08.2016. Его учредителями являются Щеглов А.В. с 42,5% долей в уставном капитале, Бикмухаметов С.К. - 40% долей и Кухарчик Е.Б. - 17,5% долей.

Щеглов А.В. также является генеральным директором общества с момента его государственной регистрации.

Полное фирменное наименование общества на русском языке – «общество с ограниченной ответственностью Спортивный клуб «ГолдФинч

Тим», на английском языке – «Limited Liability Company Sports Club «GoldFinch Team».

В Роспатент 07.05.2019 поступило возражение Бикмухаметова С.К. против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 694849, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 и статье 10 ГК РФ.

Придя к выводу об отсутствии у заявителя экономического интереса, не осуществляющего однородную оспариваемым услугам деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, о недоказанности осуществления обществом деятельности, однородной услугам 41-го класса МКТУ спорного товарного знака как на дату подачи возражения (07.05.2019), так и на дату, предшествующую подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (07.06.2018), а также указав на невозможность рассмотрения довода о злоупотреблении правом со стороны правообладателя, поскольку оценка добросовестности сторон не может быть осуществлена в рамках спора, рассматриваемого в административном порядке, Роспатент отказал в удовлетворении возражения.

Не согласившись с решением Роспатента, Бикмухаметов С.К. обратился в суд с настоящим заявлением.

Исследовав и оценив представленные сторонами спора в обоснование своих требований и возражений доказательства, признав правомерными доводы Роспатента об отсутствии оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании пунктов 3 и 8 статьи 1483 ГК РФ, однако, придя к выводу о том, что действия Щеглова А.В. как генерального директора по регистрации спорного товарного знака и переводу на себя всей деятельности общества являются злоупотреблением правом, и заявитель как участник общества является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, руководствуясь статьей 10 ГК РФ, суд первой инстанции удовлетворил заявление, признав недействительным решение административного органа

от 09.08.2019, обязав Роспатент аннулировать правовую охрану товарного знака, зарегистрированного на имя Щеглова А.В.

Не согласившись с выводом суда первой инстанции о наличии оснований для применения статьи 10 ГК РФ, указав, что избранный заявителем способ защиты не приведет к восстановлению его прав, как участника общества, а также на наличие иных способов, предусмотренных действующим законодательством защиты прав, президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение от 14.09.2020, отказав в удовлетворении заявления.

Между тем Судебная коллегия не может согласиться с данными выводами президиума Суда по интеллектуальным правам ввиду следующего.

При разрешении спора судом установлено и лицами, участвующими в деле, не оспаривается, что произвольная часть сокращенного фирменного наименования общества на английском языке является сходной до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 ГК РФ, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Как верно указал суд первой инстанции, данная норма не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо» и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 № 16133/11 по делу № А40-4717/2011.

В случае, если участник общества полагает, что действия исполнительного органа юридического лица не отвечают интересам общества, то он вправе оспорить такие действия по основаниям, определенным законом.

В рамках настоящего дела заявитель ссылался на то, что Щеглов А.В. действовал недобросовестно, преследуя цель перевести коммерческую деятельность общества на себя.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован на имя Щеглова А.В., являющегося генеральным директором общества, что обусловливает отсутствие у последнего интереса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно признал заявителя заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

С учетом вышеизложенного, а также принимая во внимание, что в силу положений статей 1, 12 ГК РФ именно заявителю принадлежит выбор способа защиты своих прав, отказ в удовлетворении заявления Бикмухаметова С.К. со ссылкой на иные способы защиты права, не соответствует закону.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 171 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом невозможно в рамках рассмотрения заявления, содержащего отдельное требование о признании таких действий злоупотреблением правом, а осуществляется при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента, вынесенного по результатам рассмотрения соответствующего возражения.

По смыслу статьи 10 ГК РФ 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.

Судом первой инстанции установлено, что в июле 2016 года Бикмухаметов С.К., Щеглов А.В., Кухарчик Е.Б. договорились о создании общества с целью предоставления платных спортивных услуг, связанных с лыжным спортом, что нашло отражение в видах деятельности общества.

Щеглов А.В. 20.03.2018 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с указанием в ЕГРИП на виды деятельности, относящиеся к деятельности в области спорта и спортивных мероприятий, т.е. к сфере деятельности, для осуществления которой было создано общество.

Суд указал, что обращаясь с заявкой на регистрацию товарного знака, сходного с фирменным наименованием общества (тождественным произвольной части этого фирменного наименования – «GoldFinch Team»), а также совершая действия, направленные на получение исключительного права на спорный товарный знак с целью продвижения услуг в области спорта, для оказания которых им было создано совместно с заявителем общество, Щеглов А.В., будучи генеральным директором и одним из учредителей общества, не мог не знать, что регистрация спорного товарного знака нарушает

права и законные интересы других участников общества, а также право общества на фирменное наименование.

Поскольку целью действий Щеглова А.В. явилось создание им собственного бизнеса по оказанию услуг в сфере спорта, с использованием средства индивидуализации, сходного с произвольной частью фирменного наименования общества, принимая во внимание, что третьи лица не отрицали факт ведения обществом коммерческой деятельности в указанные периоды, при этом утверждая о прекращении деятельности общества ввиду корпоративного конфликта, возникшего в 2018 году, суд первой инстанции, придя к выводу о том, действия Щеглова А.В. по регистрации спорного товарного знака являются злоупотреблением правом по отношению к заявителю и обществу, правомерно удовлетворил заявленные требования.

Поскольку президиумом Суда по интеллектуальным правам допущены существенные нарушения норм материального права, которые повлияли на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, обжалуемое в указанной части постановление подлежит отмене на основании части 1 статьи 291.11 АПК РФ, а решение суда первой инстанции - оставлению в силе.

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.11 - 291.15 АПК РФ, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛА:

постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2021 по делу № СИП-932/2019 в части отказа в удовлетворении заявления Бикмухаметова Станислава Константиновича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.08.2019 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 694849 отменить.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2020 в данной части оставить в силе.

В остальной части постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2021 оставить без изменения.

Определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.

Председательствующий судья В.В.Попов

Судья Р.А. Хатыпова

Судья Н.С. Чучунова