



# ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 306-ЭС22-7838

## О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

29.07.2022

Резолютивная часть определения объявлена 26.07.2022.

Полный текст определения изготовлен 29.07.2022.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Хатыповой Р.А., судей Попова В.В., Чучуновой Н.С.,

при участии в судебном заседании представителей общества с ограниченной ответственностью «Ильком-Сервис» (далее – общество «Ильком-Сервис») Мавлявиева А.Ф. (решение от 26.06.2014 № 1), Дмитриева В.В. (доверенность от 20.07.2022),

общества с ограниченной ответственностью «МБИ-Закамье» (далее – общество «МБИ-Закамье») Мавлявиева И.Ф. (протокол от 30.11.2010 № 01),

общества с ограниченной ответственностью «МБИ-РУ» (далее – общество «МБИ-РУ») Фишман Е.А. (доверенность от 10.01.2022),

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Мавлявиева И.Ф. (предъявлен паспорт),

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества «Ильком-Сервис» на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.05.2021, постановление Одиннадцатого арбитражного

апелляционного суда от 01.10.2021 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2022 по делу № А65-20389/2020,

**установила:**

Общество «МБИ-РУ» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу «Ильком-Сервис» и обществу «МБИ-Закамье» о запрете использования без согласия истца товарного знака «МВЕ» по свидетельству Российской Федерации № 148781 и товарного знака «Mail Boxes Etc» по свидетельству Российской Федерации № 307896 в отношении товаров 35, 38 и 39 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а также сходных до степени смешения с ними иных обозначений в гражданском обороте на территории Российской Федерации, в том числе в качестве элемента фирменного наименования, на любых поверхностях, используемых при осуществлении ответчиками деятельности, в том числе в сети «Интернет».

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Мавлявиев И.Ф.

Суд первой инстанции решением от 25.05.2021, оставленным без изменения постановлениями апелляционного суда от 01.10.2021 и суда кассационной инстанции от 02.02.2022, иск удовлетворил.

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, общество «Ильком-Сервис», ссылаясь на существенное нарушение судами норм материального и процессуального права, просит отменить указанные судебные акты, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска либо направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Определением от 30.06.2022 судьи Верховного Суда Российской Федерации жалоба общества «Ильком-Сервис» вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В отзыве на кассационную жалобу общество «МБИ-РУ» просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, считая их законными и обоснованными.

В судебном заседании представители общества «Ильком-Сервис», общества «МБИ-Закамье», третье лицо Мавлявиев И.Ф. поддержали доводы кассационной жалобы, представитель общества «МБИ-РУ» возражал против доводов жалобы.

Согласно части 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.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А., выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу о том, что принятые по делу судебные акты подлежат отмене.

Как следует из материалов дела, иностранное лицо МБИ УЭРЛДУАЙД С.П.А. (МВЕ Worldwide S.p.a., далее - компания) является правообладателем товарных знаков (знаков обслуживания) по свидетельствам Российской Федерации № 148781, 307896 (далее - товарные знаки), с приоритетом соответственно от 09.09.1994 и от 09.03.2005, зарегистрированных в отношении услуг 35, 38 и 39 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельств.

Согласно изменениям к свидетельствам на товарные знаки (знаки обслуживания) Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) 09.11.2017 произведена государственная регистрация договора коммерческой концессии, заключенного между компанией и обществом «МБИ-РУ» 08.05.2017.

Общество «МБИ-РУ», ссылаясь на предоставление ему по условиям договора исключительного права использования товарных знаков и на обнаружение факта использования обществами «Ильком-Сервис» и «МБИ-Закамье» в сети Интернет на сайтах [ip.mbecenter.ru](http://ip.mbecenter.ru) и [mbecenter.ru](http://mbecenter.ru) изображений товарных знаков при осуществлении деятельности по предоставлению курьерских услуг, обратилось в суд с рассматриваемым иском.

Удовлетворяя иск, суды первой и апелляционной инстанций сослались на статьи 1229, 1250, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), разъяснения, изложенные в пунктах 55, 75, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление Пленума № 10), и исходили из доказанности факта нарушения ответчиками исключительных прав общества «МБИ-РУ» на товарные знаки путем использования сходных до степени

смешения с ними обозначений при осуществлении деятельности по оказанию курьерских услуг.

Суд по интеллектуальным правам поддержал выводы судов и отклонил приведенные в кассационной жалобе общества «Ильком-Сервис» доводы об отсутствии в материалах дела договора коммерческой концессии, права общества «МБИ-РУ» на предъявление иска в защиту исключительных прав на товарные знаки и не исследовании объема предоставленных ему полномочий, указав на то, что сведения о регистрации договора коммерческой концессии, размещенные на официальном сайте Роспатента, являются надлежащим доказательством, подтверждающим наличие у общества «МБИ-РУ» исключительных прав на товарные знаки.

Между тем суды не учли следующее.

В силу статей 1229, 1477, 1484 ГК РФ правообладатель товарного знака (знака обслуживания) вправе использовать принадлежащий ему товарный знак (знак обслуживания) по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом и свободно распоряжаться исключительным правом на него.

Ограничения исключительных прав на товарные знаки устанавливаются в отдельных случаях при условии, что такие ограничения учитывают законные интересы правообладателей и третьих лиц (пункт 5 статьи 1229 ГК РФ).

Исходя из положений пункта 1 статьи 1027 ГК РФ, правообладатель, распоряжаясь своим исключительным правом, вправе заключить с любым третьим лицом договор коммерческой концессии, предоставив другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав.

Таким образом, по договору коммерческой концессии пользователю предоставляются права на использование комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в предпринимательской деятельности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1027 ГК РФ договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

При этом, если правило о территории имеет диспозитивный характер, то необходимость оговаривать в тексте договора объем использования прав сформулирована императивно.

Статьей 1032 ГК РФ предусмотрено, что с учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой пользователем по договору коммерческой концессии, пользователь обязан, в частности, использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности, товарный знак, знак обслуживания указанным в договоре образом.

К договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII ГК РФ о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям данной главы и существу договора коммерческой концессии (пункт 4 статьи 1027 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В силу статьи 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 данного Кодекса.

Как разъяснено в пункте 79 постановления Пленума № 10, при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что правом защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии. Основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение полученных на основании лицензионного договора прав самого лицензиата, а не правообладателя. С учетом этого лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ,

лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

С учетом приведенных норм и разъяснений общество «МБИ-РУ» вправе предъявить иск в защиту исключительных прав в пределах предоставленных ему договором правомочий; от объема прав, предоставленных обществу «МБИ-РУ» по соответствующему договору, зависит разрешение вопроса о наличии или отсутствии у него права на судебную защиту от конкретного допущенного нарушения.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Между тем заключенный между истцом и компанией договор коммерческой концессии судами непосредственно не исследовался и отсутствует в материалах дела, соответственно не исследовался и вопрос об объеме правомочий, предоставленных обществу «МБИ-РУ» по договору коммерческой концессии.

В силу статей 1477 и 1481 ГК РФ право на товарный знак (знак обслуживания), то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, выполняемых ими работ или оказываемых услуг, ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

Согласно критериям, содержащимся в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденном приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 (пункты 7.2.1, 7.2.1.1, далее - Руководство), при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, назначением услуги, если услуга предназначена для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Как следует из смысла пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, элементами нарушения исключительного права являются не санкционированное правообладателем использование сходного с его товарным знаком (знаком обслуживания) обозначения, идентичность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя, вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.

Таким образом, идентичность и однородность товаров (услуг) и сходство обозначений выступают одними из возможных условий смешения, введения потребителей в заблуждение. При их наличии последнее должно презюмироваться.

Удовлетворяя иск, суды исходили из доказанности использования ответчиками сходных до степени смешения с товарными знаками обозначений при продвижении аналогичных курьерских услуг и возможности смешения товарных знаков и использованных ответчиками обозначений в глазах потребителей.

Суд кассационной инстанции сделал вывод об установлении судами использования таких обозначений при продвижении курьерских услуг, однородных услугам, в отношении которых товарным знакам предоставлена правовая охрана.

Однако судебные акты не содержат анализа однородности услуг, оказываемых ответчиками, и услуг 35, 38 и 39 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам, с соблюдением критериев, определенных нормативными актами и выработанных судебной практикой, а также подходов, закрепленных в пунктах 7.2.1, 7.2.1.1 Руководства; судами не указаны конкретные услуги 35, 38 и 39 классов МКТУ, которым однородны оказываемые ответчиками курьерские услуги, в связи с чем вывод судов об однородности услуг противоречит положениям статей 1477, 1481 и 1484 ГК РФ.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 57 постановления Пленума № 10, в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право.

Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет») не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Суды, разрешая спор, не учли, что требования истца о запрете ответчикам использования товарных знаков, а также сходных с ними до степени смешения иных обозначений в гражданском обороте на территории Российской Федерации, в том числе в качестве элемента фирменного наименования, на любых поверхностях, в том числе в сети «Интернет», в отношении всех услуг 35, 38 и 39 классов МКТУ, являются абстрактным общим запретом использования товарных знаков.

Более того, удовлетворяя требование истца о запрете ответчикам использования товарных знаков и сходных с ними до степени смешения обозначений в качестве элемента фирменного наименования, суды не исследовали наличие совокупности условий, предусмотренных пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ для удовлетворения такого требования.

В нарушение требований статей 71, 162 АПК РФ не получили также надлежащей правовой оценки доводы общества «Ильком-Сервис» о недоказанности использования им сходных с товарными знаками обозначений при отсутствии в материалах дела данных о владельцах сайтов [lp.mbecenter.ru](http://lp.mbecenter.ru), [mbecenter.ru](http://mbecenter.ru), [kazan.cataloxy.ru](http://kazan.cataloxy.ru).

Частью 3 статьи 8 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

При таком положении Судебная коллегия считает, что состоявшиеся по делу судебные акты приняты с существенным нарушением норм материального и процессуального права, поэтому решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.05.2021, постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2021 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2022 на основании части 1 статьи 291.11 АПК РФ следует отменить с направлением дела на новое рассмотрение по существу в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит учесть изложенное, исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора; определить требования к каждому из ответчиков, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный судебный акт.

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



## О П Р Е Д Е Л И Л А:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.05.2021, постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2021 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2022 по делу № А65-20389/2020 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

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

Председательствующий судья

Хатыпова Р.А.

Судья

Попов В.В.

Судья

Чучунова Н.С.