79073_2269999

ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 310-ЭС24-2757

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва Дело № А14-13241/2022

12 августа 2024 г.

Резолютивная часть определения объявлена 30.07.2024.

Полный текст определения изготовлен 12.08.2024.

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

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кунаковым В.В.,

с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда (судья Орехова Т.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания Щукиной Е.А.),

при участии представителей индивидуального предпринимателя Жуковой Ксении Александровны (далее – Жукова К.А.) - Николаевой Н.А. (доверенность от 19.07.2024), индивидуального предпринимателя Шамаева Романа Игоревича (далее – Шамаев Р.И.) - Шаповаловой Н.В. (доверенность от 15.07.2024),

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Жуковой К.А. на решение Арбитражного суда Воронежской области от 12.04.2023, постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2023 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2023 по делу № А14-13241/2022,

У С Т А Н О В И Л А:

Шамаев Р.И. обратился в Арбитражный суд Воронежской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к Жуковой К.А. о взыскании 740 000

руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 874504.

Суд первой инстанции решением от 12.04.2023, оставленным без изменения постановлениями апелляционного суда от 14.09.2023 и суда кассационной инстанции от 07.12.2023, удовлетворил иск.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Жукова К.А., ссылаясь на существенное нарушение судами норм материального и процессуального права, просит отменить состоявшиеся по делу судебные акты и направить дело на новое рассмотрение.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 10.07.2024 кассационная жалоба Жуковой К.А. вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В отзыве (ответе) на кассационную жалобу Шамаев Р.И. просит оставить судебные акты без изменения.

В судебном заседании представитель Жуковой К.А. поддержал доводы жалобы, а представитель Шамаева Р.И. возражал против ее удовлетворения, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А., выслушав объяснения представителей сторон, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу о наличии предусмотренных частью 1 статьи 291^{11} АПК РФ оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Как следует из материалов дела, Шамаев Р.И. является обладателем исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) « » по свидетельству Российской Федерации № 874504 (далее - знак обслуживания, товарный знак № 874504) с приоритетом от 24.08.2021, зарегистрированный в отношении широкого перечня услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Иск обоснован нарушением ответчиком исключительного права истца на товарный знак № 874504. Нарушение, как указал истец в пояснениях к иску, выразилось в том, что ответчик предлагал к продаже и рекламировал цветочные букеты, на упаковке которых присутствует изображение «X.O.FLOWERS», сходное до степени смешения с товарным знаком, в сети Интернет и на страницах в социальных сетях.

Удовлетворяя иск, суды трех инстанций применили положения статей 1225, 1229, 1250, 1252, 1477, 1484, 1512, 1514, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), разъяснения, содержащиеся в пунктах 57, 59, 61, 62, 65, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление Пленума № 10), пункты 41, 42, 43, 44, 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения

юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), и исходили из доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак № 874504.

Судебная коллегия считает верными и соответствующими критериям, определенным нормативными актами, выводы судов о наличии сходства до степени смешения знака обслуживания истца и использованного ответчиком в деятельности обозначения «X.O.FLOWERS».

Оснований для переоценки выводов судов в этой части не имеется.

Вместе с тем суды, разрешая спор, не учли следующее.

В силу статей 1477, 1481 Гражданского кодекса 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.

В пункте 7.1.1 Руководства 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, утвержденного приказом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12 (далее - Руководство), разъяснено, что в выводе о сходстве сравниваемых товарных знаков (заявленного обозначения или товарного знака) до степени смешения также должен учитываться факт наличия однородности товаров и/или услуг, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы (заявлены).

Как следует из смысла пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса, элементами нарушения исключительного права являются не санкционированное правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения, идентичность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя, что предполагает анализ однородности услуг, оказываемых ответчиком, и услуг, для которых зарегистрирован знак истца.

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

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

При установлении однородности могут быть использованы критерии, определенные нормативными актами (пункт 45 Правил № 482), выработанные судебной практикой, а также учтены подходы, изложенные в пунктах 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 Руководства.

Из содержания судебных актов не усматривается, что такой анализ однородности был осуществлен. Выводы судов относительно однородности услуг сделаны без учета положений статей 1477, 1481, 1482, 1477 Гражданского кодекса.

Так, суд первой инстанции указал, что ответчик на интернет - ресурсах предлагал к продаже и рекламировал цветочные букеты, на упаковке которых присутствует изображение товарного знака № 874504; товары и услуги, реализуемые ответчиком и рекламируемые в сети Интернет, маркированные обозначением «X.O.FLOWERS», однородны товарам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак; стороны предлагают идентичные услуги по реализации товаров, при осуществлении которых ответчиком использовано обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком.

Однако суд первой инстанции не учел, что товарный знак № 874504 зарегистрирован не для товаров, а для индивидуализации в целом единых услуг 35 класса МКТУ и лишь части услуг применительно к определенной продукции (фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей, произведений искусства, хлебобулочных изделий) без указания в перечне цветочной продукции.

В то же время суд не проанализировал и не уточнил, какая именно деятельность, осуществляемая ответчиком с использованием обозначения «X.O.FLOWERS», является однородной каким-то определенным услугам, в отношении которых зарегистрирован этот знак обслуживания.

Суд апелляционной инстанции сделал следующие выводы: ответчик незаконно оказывал услуги, отнесенные к 35 классу МКТУ, демонстрируя букеты и цветочные композиции на веб-сайтах и социальных сетях, рекламируя товары, поддерживая на протяжении длительного времени информацию и рекламные материалы о товарах (букетах и цветочных композициях) в электронных базах данных. Указанная деятельность является аналогичной деятельности истца и соответствует услугам, включенным в 35 класс МКТУ. Истец осуществляет коммерческую деятельность, рекламирует свой товар (букеты и цветочные композиции), являющийся идентичным товару, который демонстрировал на веб-сайтах и в социальных сетях ответчик.

Фактически суд апелляционной инстанции оценил идентичность товаров, реализуемых сторонами, и однородность их деятельности, а не однородность (сходных, то есть выполняющих ту же функцию) услуг, оказываемых ответчиком, и услуг, которые приведены в перечне регистрации товарного знака № 874504.

Между тем фактически осуществляемая истцом деятельность не имеет значения для установления однородности сравниваемых услуг. Смешение определяется применительно к услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован знак обслуживания.

Суд апелляционной инстанции, перечислив лишь ряд услуг, включенных в 35 класс МКТУ, не конкретизировал, каким именно услугам, приведенным в перечне регистрации знака обслуживания, однородны оказываемые ответчиком

и названные судом услуги: демонстрация букетов и цветочных композиций, их реклама, а также не указал, по каким критериям устанавливается такая однородность.

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957 принятая классификация не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Объекты, содержащиеся в разных классах МКТУ, могут считаться однородными. Эта однородность может существовать также между товаром и услугой.

По смыслу Международной классификации товаров и услуг под услугами понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам.

Основным назначением знака обслуживания является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять оказываемые услуги с конкретным производителем (статьи 1477, 1481, 1482 Гражданского кодекса).

Статья 1482 Гражданского кодекса, предусматривая выдачу свидетельства на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков (пункт 1), удостоверяющего приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2), направлена на обеспечение определенности в отношениях, возникающих в связи с правовой охраной и использованием товарных знаков (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 18.07.2019 № 2078-О).

В кассационной жалобе Жукова К.А. приводит доводы о том, что до декабря 2021 года осуществляла деятельность по составлению цветочных композиций и реализации их, в том числе посредством интернет - ресурсов. Согласно действующей редакции МКТУ товары «цветы, цветочные композиции» относятся к товарам 31 класса МКТУ, а услуги цветочных салонов - к услугам 44 класса МКТУ, тогда как товарный знак № 874504 зарегистрирован только для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ. Как считает заявитель, суды, признав деятельность ответчика по введению в оборот и реализации продукции «цветы, цветочные композиции», а также продвижение с использованием интернет - ресурсов услуг «цветочные салоны, составление цветочных композиций» однородной услугам 35 класса МКТУ, расширили тем самым объем правовой охраны данного знака обслуживания на товары 31 и услуги 44 классов МКТУ, относящиеся к иным родовым группам и имеющие принципиально другие потребительские свойства, функциональное назначение.

По мнению заявителя, реализация, продвижение и реклама собственной продукции не являются оказанием услуг, относящихся к 35 классу МКТУ, поскольку в данном случае услуги для третьих лиц не оказываются.

Такие же доводы ответчик приводил в суде первой инстанции, в апелляционной и кассационной жалобах, поданных в суды апелляционной и кассационной инстанций, которым надлежащая оценка не дана.

Суд по интеллектуальным правам, не устранив допущенные судами первой и апелляционной инстанции недостатки, лишь заключил, что вопреки доводам ответчика суды пришли к мотивированному и основанному на материалах дела выводу об однородности деятельности ответчика и услуг 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак.

Институт компенсации как мера ответственности за нарушение исключительных прав призван защищать интеллектуальную собственность. Требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого нарушено исключительное право на конкретный объект интеллектуальной собственности.

Таким образом, указанная гражданско-правовая ответственность наступает за доказанный факт нарушения исключительного права.

Поскольку в судебных актах не содержится надлежащего анализа однородности деятельности, осуществляемой ответчиком с использованием сходного обозначения, и услуг 35 класса МКТУ, перечисленных в перечне регистрации, с соблюдением критериев, определенных нормативными актами и выработанных судебной практикой, с применением методологических подходов, факт действительного нарушения ответчиком исключительного права истца, о котором он заявлял, не может быть признан установленным для целей взыскания компенсации.

Кроме того, согласно разъяснениям, приведенным в пункте 57 постановления Пленума № 10, требование об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать средство индивидуализации не подлежит удовлетворению.

Удовлетворение судом требования о запрете Жуковой К.А. использовать в коммерческой деятельности обозначение XOFLOWERS, содержащееся в товарном знаке № 874504, принадлежащем Шамаеву Р.И., является общим запретом, не соответствует положениям статей 1250, 1252 Гражданского кодекса, приведенным разъяснениям и принципу исполнимости судебного акта.

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

Судебная коллегия считает, что суды трех инстанций допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права, повлиявшие на исход дела и без устранения которых невозможна защита нарушенных прав и законных интересов заявителя, в связи с чем решение суда первой инстанции от 12.04.2023, постановление апелляционного суда от 14.09.2023 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2023 на основании части 1 статьи 291^{11} АПК РФ подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит учесть изложенное, исследовать все обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законное и обоснованное решение.

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 Воронежской области от 12.04.2023, постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2023 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2023 по делу № А14-13241/2022 отменить.

Дело № А14-13241/2022 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

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.