

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 307-ЭС16-881

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

11.05.2016

Судья Верховного Суда Российской Федерации Попов В.В., изучив по материалам истребованного дела кассационную жалобу открытого акционерного общества «ГАЗ» (г. Нижний Новгород, далее – общество «ГАЗ») на решение от 27.04.2015 по делу Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области № А56-62226/2014, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.08.2015 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.12.2015 по тому же делу

по иску общества «ГАЗ» к обществу с ограниченной ответственностью «Нексткар» (г. Санкт-Петербург, далее – общество «Нексткар») о взыскании 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки

при участии в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Бочарова А.М.,

установил:

решением суда первой инстанции от 27.04.2015, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.08.2015 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.12.2015, в иске отказано.

Общество «ГАЗ» обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд

Российской Федерации, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на нарушение оспариваемыми судебными актами его прав и законных интересов в результате неправильного применения и толкования судами норм материального и процессуального права.

Согласно пункту 2 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам изучения кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение о передаче кассационных жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.

Изучив по материалам дела изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты, судья Верховного Суда Российской Федерации сделал вывод о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по которым кассационная жалоба вместе с делом может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество «ГАЗ» является правообладателем исключительных прав на товарные знаки «ГАЗ», «Бегущий олень», «ЧАЙКА», «GAZ», «ПОБЕДА», «ТИГР» по свидетельствам Российской Федерации № 151291 (с приоритетом от 14.12.1995), № 151290 (с приоритетом от 14.12.1995), № 398915 (с приоритетом от 26.03.2007), № 350261 (с приоритетом от 26.03.2007), № 411871 (с приоритетом от 29.07.2009), № 467172 (с приоритетом от 19.02.2010), правовая охрана которых предоставлена для товаров 16-го, 28-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее МКТУ).

Полагая, что обществом «Нексткар» нарушаются исключительные права истца на товарные знаки путем предложения к продаже неограниченному кругу лиц на сайте по адресу www.scalecar.ru в сети Интернет, администратором доменного имени которого является Бочаров А.М, различных моделей автомобилей, в том числе моделей, на которых нанесены спорные товарные знаки, общество «ГАЗ» обратилось в арбитражный суд за защитой нарушенного права.

В подтверждение указанного обстоятельства истец представил в материалы дела протокол осмотра указанного сайта нотариусом города Нижнего Новгорода Петровской Т.П.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или

средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Отказывая в удовлетворении иска, суды руководствовались пунктом 1 статьи 1229, пунктом 1 статьи 1477, пунктом 2 статьи 1481, пунктом 1 статьи 1484, статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, указав, что из протокола осмотра спорного сайта нотариусом невозможно однозначно установить, кем предлагаются к продаже модели транспортных средств, на которых размещены товарные знаки истца; изображения интернет страниц, приложенные к протоколу нотариуса, не позволяют определить однозначно, нанесены или нет товарные знаки истца на предлагаемых к продаже моделях транспортных средств. Указание внизу интернет страниц на наименование общества «Нексткар» с значком копирайта свидетельствует лишь об оформлении сайта названным обществом.

Суды также отметили, что доказательств осуществления Бочаровым А.М. действий по администрированию сайта от имени общества «Нексткар» в материалы дела не представлены.

Суды при разрешении спора исходили из того, что требование о взыскании компенсации на основании подпункта 3 пункта 1, пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

В кассационной жалобе общество «ГАЗ» выражает несогласие с выводами судов, полагая доказанным факт нарушения обществом «Нексткар» исключительных прав общества «ГАЗ» на спорные товарные знаки.

Заявитель указывает на то, что судами не применен пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, установивший запрет на использование третьими лицами результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя.

Общество «ГАЗ» обращает внимание на то, что сам ответчик в отзыве на исковое заявление подтверждал факт размещения им с согласия администратора доменного имени предложения о продаже различных масштабных моделей автомобилей, тогда как в силу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации использование без разрешения правообладателя

сходного с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в предложениях о продаже товаров, в сети «Интернет» является нарушением исключительных прав истца. Для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки достаточно установить использование ответчиком в предложениях о продаже товара в сети Интернет словесных обозначений, сходных с товарными знаками истца.

Для признания сходства товарного знака и использованного ответчиком обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения их в глазах потребителя, в связи с чем судам необходимо было дать оценку использования ответчиком обозначений, сходных с товарными знаками истца до степени смешения в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, Методическими рекомендациями по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198.

Кроме того суды при разрешении спора не учли, что Бочаров А.М., являясь администратором сайта, является генеральным директором общества «Нексткар» и одним из его участников с долей 75 процентов. Бочаров А.М., определяя порядок использования сайта, указал на сайте наименование общества «Нексткар», его реквизиты и необходимые контактные сведения, обеспечил возможность взаимодействия покупателей с интернет-магазином, что может свидетельствовать о том, что Бочаров А.М. действовал в гражданском обороте в интересах общества «Нексткар», поскольку именно действия руководителя определяют действие и бездействие юридического лица в отношениях с контрагентами.

Вывод судов о том, что указание внизу интернет страниц на наименование общества «Нексткар» со значком копирайта свидетельствует лишь об оформлении сайта названным обществом, а не ведение им предпринимательской деятельности с использованием спорного сайта, сделан при отсутствии надлежащих доказательств, а также вопреки позиции самого ответчика.

Поскольку доводы кассационной жалобы заслуживают внимания и вызывают сомнение в законности и обоснованности принятых по делу судебных актов, кассационная жалоба с делом подлежит передаче для рассмотрения по существу в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 291.6, 291.9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья

определил:

передать кассационную жалобу открытого акционерного общества «ГАЗ» с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Попов В. В.