



ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной сторожки, 12
адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru
адрес веб.сайта: <http://www.9aas.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 09АП-38349/2017-ГК

г. Москва
16 октября 2017 года

Дело № А40-254281/16

Резолютивная часть постановления объявлена 09 октября 2017 года
Постановление изготовлено в полном объеме 16 октября 2017 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Н.И. Левченко,
судей В.Р. Валиева, А.Н. Григорьева
при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.В. Федотовой,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
Общества с ограниченной ответственностью «АКА-Скан»
на решение Арбитражного суда города Москвы от 26 июня 2017 года
по делу № А40-254281/16, принятое судьей А.В. Мищенко,
по иску Общества с ограниченной ответственностью «АКА-контроль»
(ОГРН: 1057747071315; 119607, Москва, ул. Раменки, д. 17, корп. 2)
к Обществу с ограниченной ответственностью «АКА-Скан»
(ОГРН: 1117746434189; 119454, Москва, проспект Вернадского, д. 24, офис 3)
о взыскании 450 000 рублей компенсации

при участии в судебном заседании:
от истца: Абакумова Л.В. (по доверенности от 04.09.2017)
от ответчика: Горбачев Ю.А. (по доверенности от 29.12.2016)

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «АКА-контроль» (далее – ООО «АКА-контроль», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью «АКА-Скан» (далее – ООО «АКА-Скан», ответчик) о взыскании 450 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, а также взыскании судебных расходов в сумме 22 600 рублей, из которых 12 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины, 10 600 рублей расходов, связанных с нотариальным осмотром сайта.

В суде первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) истец уточнил требования и просил:

- запретить ответчику использование товарного знака «ИД-91М» любым образом (на этикетках (шильдах), упаковках, в накладных, коммерческих предложениях, рекламных проспектах, каталогах, печатной продукции, на сайте, на выставочных и

других демонстрационных мероприятиях (семинарах, круглых столах, конференциях и т.п.);

- взыскать компенсацию за нарушение исключительного права истца на товарный знак «ИД-91М» в размере 1 454 842 рублей 32 копеек;

- взыскать с судебных расходы в размере 144 148 рублей, из которых расходы по оплате государственной пошлины - 33 548 рублей; расходы, связанные с нотариальным осмотром сайта ответчика - 10 600 рублей; расходы по оплате услуг представителя - 100 000 рублей. Уточнение исковых требований принято судом.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2017 иск удовлетворен.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение от 26.06.2017 отменить и отказать ООО «АКА-контроль» в удовлетворении требований.

Заявитель указывает, что ООО «АКА-Скан» непрерывно использует словесное обозначение «ИД-91М» с 2011 года для маркировки товаров и их введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, что значительно ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству № 580421.

Обозначение «ИД-91М» является сокращенным названием прибора «импедансный дефектоскоп» 1991 года разработки, который выпускался третьими лицами в различных модификациях.

Ответчик ссылается на злоупотребление истцом своими правами при регистрации товарного знака.

Заявитель обращает внимание на нарушение судом норм процессуального права при принятии уточнения требований истцом.

Возражая против незаконных действий истца по регистрации спорного товарного знака № 580421 «ИД-91М» и последующих его неконкурентных действий, подтверждающих о намеренном злоупотреблении правом, 01.06.2017 ООО «АКА-Скан» подало возражение в Палату по патентам спорам Роспатента.

По результатам рассмотрения возражений и представленных сторонами спора документов, коллегией Палаты по патентам спорам Роспатента 21.08.2017 вынесено решение о признании недействительным предоставление правовой охраны товарного знака № 580421.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.08.2017 жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 12.09.2017.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Протокольным определением от 12.09.2017 судебное разбирательство было отложено на 09.10.2017. Суд апелляционной инстанции предложил сторонам представить письменные пояснения относительно доводов ответчика о злоупотреблении истцом своим правом, о недобросовестной конкуренции, о наличии права преждепользования.

В заседании суда апелляционной инстанции 09.10.2017 представитель ответчика доводы жалобы поддержал, ходатайствовал о приобщении копии решения Роспатента от 19.09.2017.

Представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы и приобщения дополнительных доказательств возражала.

Согласно разъяснениям абзаца 5 пункта 26 постановления Пленума ВАС РФ № 36 от 28.05.2009 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» принятие дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции

не может служить основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции, в то же время непринятие судом апелляционной инстанции новых доказательств при наличии к тому оснований, предусмотренных частью 2 статьи 268 АПК РФ, может в силу части 3 статьи 288 АПК РФ являться основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции, если это привело или могло привести к вынесению неправильного постановления.

В этой связи суд апелляционной инстанции, рассмотрев заявленное ответчиком ходатайство, считает, что дополнительные доказательства должны быть приобщены к материалам дела, поскольку имеют существенное значение для правильного, полного и всестороннего разрешения настоящего спора, вынесения законного и обоснованного судебного акта.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2017 подлежит отмене, а иск оставлению без удовлетворения на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, товарный знак по свидетельству № 580421 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.07.2016 по заявке № 2014719551 с приоритетом от 11.06.2014 на имя ООО «АКА-контроль», в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для наблюдения и контроля, а именно, акустический импедансный дефектоскоп и комплектующие к нему».

Обращаясь с иском, ООО «АКА-контроль» ссылалось на то, что ответчик без согласия истца использует товарный знак № 580421, незаконно размещая тождественное обозначение как на самих импедансных акустических дефектоскопах, так и на документации, сопровождающих эту продукцию. Также ответчик рекламирует дефектоскопы с незаконной маркировкой в печатных каталогах и в сети Интернет.

В силу статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно пунктам 1, 3 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Суд первой инстанции, признав действия ООО «АКА-Скан» по использованию спорного обозначения незаконными удовлетворил иск.

Однако, удовлетворяя требования ООО «АКА-контроль» суд не учел следующее.

В соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности» (заключена в Париже 20.03.1883; далее – Парижская конвенция) и пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Кроме того, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Также могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака иным лицом и получившего известность в результате именно такого использования.

При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

Из материалов дела усматривается, что акустический импедансный дефектоскоп под обозначением «ИД-91М» выпускался еще в СССР с 1991 года, что подтверждается актом межведомственных приемочных испытаний НПО «ВИАМ» от 01.11.1991, и после в Российской Федерации, что подтверждается Регистрационным удостоверением о внесении прибора в реестр авиации РУ №89-06-99 ФАС РФ 03.12.1993.

Прибор импедансный дефектоскоп выпускался третьими лицами в различных модификациях с 1991 года, в настоящее время выпускается: ООО «АКА-Скан», ООО «НДТ-КЛАБ», ООО «АНК», ООО «Техно-НДТ», ООО «ПромГруппПрибор», ООО «ИНТРОН-СЭТ ЛТД», г. Донецк и Научно-производственным Центром «КРОПУС», г. Ногинск.

Производство и реализация дефектоскопов «ИД-91М» ООО «АКА-Скан» до даты приоритета товарного знака подтверждается договорами, спецификациями и товарными накладными, а также письмами контрагентов, рекламными материалами.

В частности, представлены материалы о поставках ответчиком дефектоскопов «ИД-91М» и комплектующих к ним контрагентам, расположенным в г. Владимир (2012 г.), г. Москва (2012, 2013, 2014 гг.), г. Белгород (2012 г.), г. Хабаровск (2013 г.), г. Энгельс (2013 г.), г. Мурманск (2014 г.), г. Новосибирск (2014 г.).

Производство и реализация дефектоскопов ответчиком с 2012 года до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака, в том числе участие ООО «АКА-Скан» в выставке в 2012 г., публикация рекламных материалов, способствовали узнаванию потребителями продукции, маркируемой оспариваемым наименованием, в связи с хозяйственной деятельностью не только правообладателя, но и ответчика.

При этом согласно представленным в дело материалам обозначение «ИД-91М» использовалось в качестве наименования модификации прибора (его вида), в патентной документации, научных статьях, в рекламе и предложениях к продаже, то есть не индивидуализировало товары одного лица.

Суд установил, что истец и ответчик, до даты приоритета товарного знака выпускали и реализовывали продукцию в одном и том же сегменте, используя обозначение «ИД-91М», не обладающее различительной способностью.

Суд оценивает действия истца по устранению конкурирующих производителей путем регистрации товарного знака, как злоупотребление правом и актом недобросовестной конкуренции, что запрещено действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускается 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).

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (третий абзац пункта 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отказе в удовлетворении требований ООО «АКА-контроль».

При этом суд принимает во внимание, что, возражая против незаконных действий истца по регистрации спорного товарного знака № 580421 «ИД-91М» и последующих его неконкурентных действий, подтверждающих о злоупотреблении правом, 01.06.2017 ООО «АКА-Скан» подало соответствующее возражение в Палату по патентам спорам Роспатента.

По результатам рассмотрения возражений и представленных сторонами спора документов, коллегией Палаты по патентам спорам Роспатента 21.08.2017 вынесено решение о признании недействительным предоставление правовой охраны товарного знака № 580421.

Таким образом, апелляционной инстанции считает, что апелляционная жалоба ООО «АКА-Скан» подлежит удовлетворению, решение арбитражного суда первой инстанции по настоящему делу подлежит отмене на основании пункта 3 части 1 статьи 270 АПК РФ вследствие несоответствия изложенных в решении выводов суда обстоятельствам данного дела.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины при подаче иска и апелляционной жалобы подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, статьями 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 26 июня 2017 года по делу № А40-254281/16 отменить. В удовлетворении иска ООО «АКА-контроль» отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АКА-контроль» (ОГРН: 1057747071315; 119607, Москва, ул. Раменки, д. 17, корп. 2) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «АКА-Скан» (ОГРН: 1117746434189; 119454, Москва, проспект Вернадского, д. 24, офис 3) 3 000 (Три тысячи) рублей расходов по оплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья:

Н.И. Левченко

Судьи:

В.Р. Валиев

А.Н. Григорьев