

В Суд по интеллектуальным правам
Огородный проезд, д. 5, стр. 2, Москва, 127254
Председателю
Суда по интеллектуальным правам
Данилову Георгию Юрьевичу

Гаврюшкина Сергея Николаевича
456304, Челябинская область, г. Миасс
Ул. Ильменская, д.80

Уважаемый Георгий Юрьевич!

Настоящим сообщая Вам, что 03 июня 2025г. Верховный суд РФ вынес Определение, которым отменил решение Арбитражного суда Челябинской области от 3 июля 2024 г., постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 сентября 2024 г. и постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2024 г. по делу № А76-28418/2023.

Дело № А76-28418/2023 было направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

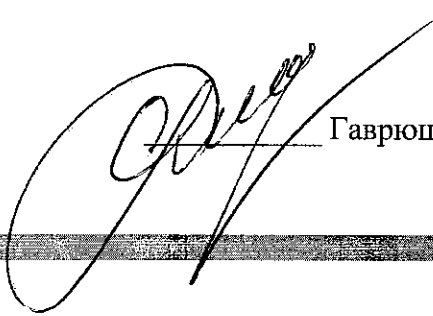
Убедительно Вас прошу донести выводы Верховного суда РФ до судей Суда по интеллектуальным правам.

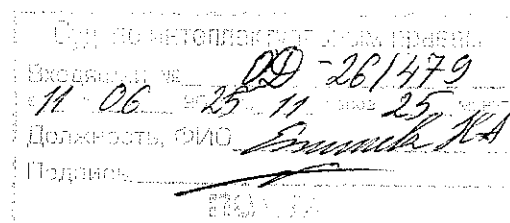
Важно, чтобы было общее понимание, что когда происходит реклама оригинальной продукции, то это тоже охватывается принципом исчерпания прав правообладателя, на такую рекламу отдельного согласия на использование Товарного знака от правообладателя не требуется, а бремя доказывания контрафактности предлагаемых к продаже товаров лежит на истце.

Приложение:

1. Копия Определения Верховного суда РФ от 03 июня 2025г. по делу № А76-28418/2023.

С глубоким уважением,


Гаврюшкин С.Н.



ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 309-ЭС25-764

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва
3 июня 2025 г.
Дело № А76-28418/2023

Резолютивная часть определения объявлена 20 мая 2025 г.
Полный текст определения изготовлен 3 июня 2025 г.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Попова В.В., судей Борисовой Е.Е., Хатыповой Р.А., при участии в открытом судебном заседании представителей общества с ограниченной ответственностью «Машсервис» (далее – Общество) Лаврошкина С.Н. (доверенность от 10 октября 2023 г.), общества с ограниченной ответственностью «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» (далее – Завод) Давыдова И.В. (доверенность от 27 декабря 2024 г.), рассмотрев дело по кассационной жалобе Общества на решение Арбитражного суда Челябинской области от 3 июля 2024 г., постановление Восьмнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 сентября 2024 г. и постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2024 г. по делу № А76-28418/2023,

У с т а н о в и л а:

Завод обратился в Арбитражный суд Челябинской области с иском к Обществу, в котором просит:
– запретить Обществу использовать товарные знаки, защищенные свидетельствами Российской Федерации № 406673 и № 65117, в том числе предложение к продаже, продаже и иное введение в гражданский оборот товаров, выполнение работ, размещение на информационных ресурсах;

– взыскать с Общества в пользу Завода 10 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, 13 600 руб. судебных издержек, 85 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к участнику в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Витма» (далее – Торговый дом).

Суд первой инстанции решением от 3 июля 2024 г., оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 16 сентября 2024 г. и суда кассационной инстанции от 9 декабря 2024 г., удовлетворил в части иск, взыскал с Общества в пользу Завода 100 000 руб. компенсации. В остальной части иска отказал, распределил судебные расходы.

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

Определением от 25 апреля 2025 г. судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А. кассационная жалоба Общества вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Завод в отзыве просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

В судебном заседании представитель Общества поддержал доводы жалобы, представитель Завода возражал против ее удовлетворения.

Торговый дом, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд не направил, что в соответствии со статьей 291¹⁰ АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А., выслушав объяснения представительств сторон, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу о наличии предусмотренных частью 1 статьи 291¹¹ АПК РФ оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Как следует из материалов дела, Завод является правообладателем

ЧПЗ

исключительных прав на товарный знак «СНТЗ» по свидетельству Российской Федерации № 406673 с приоритетом от 16 ноября 2007 г., товарный знак «СНТЗ» по свидетельству Российской Федерации № 65117 с приоритетом от 16 октября 1978 г. (далее – товарные знаки), зарегистрированные в отношении товаров 07, 12 (по товарному знаку № 406673) и товаров 12 (по товарному знаку № 65117) классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, приведенных в перечне свидетельств.

Иск обоснован нарушением Обществом исключительных прав истца при размещении в сети Интернет на сайте <https://ms-74.ru> фотографий техники,

однородной выпускаемой Заводом, с использованием товарных знаков истца. Данное обстоятельство подтверждается протоколом нотариального осмотра доказательств от 6 сентября 2023 г.

Удовлетворяя в части иск, суды трех инстанций применили положения статей 1226, 1229, 1250, 1252, 1477, 1479, 1480, 1481, 1484, 1487, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), разъяснения, содержащиеся в пунктах 55, 57, 59, 61, 62, 64, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», и исходили из доказанности факта нарушения Обществом исключительных прав Завода на товарные знаки.

Между тем суды не учли следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229, пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Основной функцией товарного знака является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о качестве продукции.

По общему правилу содержание исключительного права составляют правомочия пользования, распоряжения и право на запрет третьим лицам использовать соответствующий объект без разрешения правообладателя.

Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации иными лицами, чем правообладатель, без его согласия допускается законом лишь в строго определенных случаях. Такие случаи использования без согласия правообладателя представляют собой ограничение исключительного права.

Применительно к средствам индивидуализации ограничением исключительного права следует считать применение принципа исчерпания права для товарных знаков и знаков обслуживания.

Согласно этому принципу не является нарушением исключительного права на товарный знак использование его другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или третьими лицами с его согласия (статья 1487 Гражданского кодекса).

При этом по смыслу данной статьи допускается также использование товарного знака в сети Интернет при предложениях к продаже таких товаров.

Указанная норма применяется в случае введения в оборот оригинальной продукции, маркированной товарным знаком, а не товаров со сходным обозначением.

В этом случае правообладатель не может препятствовать использованию товарного знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самими либо с его согласия (то есть он не может

осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставленных на рынок).

Получение отдельного согласия правообладателя на конкретный способ использования товарного знака, в частности, при предложении к продаже товара в сети Интернет, при доказанности ответчиком исчерпания права не требуется.

Суд первой инстанции, выводя, которого поддержал апелляционный суд, признавая доказанным факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, исходил из того, что имеющиеся на фотографиях техники обозначение «ЧТЗ» и изобразительное обозначение в виде трех квадратов с расположенными под ними буквами ЧТЗ являются сходными до степени смешения с товарными знаками.

Общество в обоснование отсутствия в его действиях признаков нарушения исключительных прав истца на товарные знаки ссылалось на исчерпание правообладателем прав, указывая на то, что ответником предлагалась к продаже не контрафактная продукция, а оригинальная продукция, произведенная и изначально реализованная самим Заводом с размещением на ней товарными знаками, на основании заключенного с Торговым домом, являющимся официальным дилером Завода, договора поставки от 10 января 2023 г. № 4 (далее – договор поставки); реальные товары при этом в распоряжении Общества отсутствовали и могли быть приобретены только по запросу покупателей после оформления соответствующего заказа.

Суд первой инстанции, отклоняя ссылку ответчика на наличие договора, заключенного с официальным дилером Завода, указав, что предметом договора поставки согласно письменному ответу Торгового дома являлась поставка запасных частей, отгрузок товара по этому договору не было.

Апелляционный суд сделал выводы о том, что само по себе наличие договорных отношений между Обществом и Торговым домом в отсутствие первичных документов о реализации товара не свидетельствует о фактической поставке товара Обществу официальным дилером; заявление ответчика об оригинальном происхождении продукции не было обеспечено какими-либо доказательствами; нарушением исключительных прав истца является незаконное использование ответчиком товарных знаков путем размещения изображений на сайте в сети Интернет с целью предложения к продаже однородных товаров, следовательно, принцип исчерпания прав в рассматриваемом случае не применим.

Суд по интеллектуальным правам поддержал выводы судов и посчитал, что ответчик незаконно использует обозначения, сходные со спорными товарными знаками, в отношении однородных товаров, создавая угрозу смешения в гражданском обороте, восприятия потребителями спорной продукции в качестве продукции истца.

Действительно, по общему правилу в ситуации, когда ответчик ссылается в обоснование правомерности использования товарного знака на принцип исчерпания прав, то он должен доказать наличие условий, указанных в статье 1487 Гражданского кодекса. В этом случае он должен доказать, что спорный

товар введен в оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем или с его согласия.

Однако в ситуации, когда лицом предлагается к продаже товар, который еще не закуплен (реализуя, к примеру, торговлю по формату прямой поставки под заказ), и, следовательно, не может быть индивидуализирован, данное лицо по объективным причинам не может доказать реальность происхождения такого товара, но может доказать, что у него имеется реальная возможность приобрести предлагаемый к продаже товар на законных основаниях у уполномоченного правообладателем лица.

Таким образом, при представлении ответчиком доказательств наличия у него соответствующих правоотношений (договора поставки, коммерческого предложения) с лицом, уполномоченным правообладателем на реализацию его продукции, предложение таким лицом к продаже на сайте в сети Интернет товара, маркированного этим товарным знаком, не может считаться нарушением, за исключением случаев, когда из материалов конкретного дела следует, что такое лицо предлагает к продаже именно контрафактный товар.

Между тем суды не опровергли доводов Общества о том, что на страницах сайта <https://ms-74.ru> предлагалась к продаже оригинальная техника производства Завода, маркированная его товарными знаками, а не контрафактный товар (пункт 1 статьи 1515 Гражданского кодекса).

Суды, ограничившись формальным обстоятельством не представления ответчиком доказательств приобретения им предлагаемых в сети Интернет товаров у официального дилера правообладателя, не учли, что в рассматриваемой ситуации на ответчика не могла быть возложена обязанность представлять доказательства, которые он объективно не мог представить.

Учитывая факт представления ответчиком в дело рамочного договора на поставку товаров с дилером правообладателя (Торговым домом), который в отзыве на иск подтвердил наличие у ответчика реальной возможности приобретения предлагаемого им к продаже товара на законных основаниях, приобретения контрафактности предлагаемой продукцией в бремя доказывания контрафактности предлагаемой продукцией в данном случае должно быть возложено именно на истца.

При таком положении выводы судов, касающиеся правомерности привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности за незаконное использование товарных знаков истца, основаны на неправомерном применении и толковании норм материального права и неверном распределении бремени доказывания имеющих значение для дела обстоятельств.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что суды 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 обжалуемые судебные акты на основании части 1 статьи 291¹¹ АПК РФ подлежат отмене, а дело - направленно на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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

Руководствуясь статьями 176, 291¹¹ - 291¹⁵ АПК РФ, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

О П Р Е Д Е Л И Л А:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 3 июля 2024 г., постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 сентября 2024 г. и постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2024 г. по делу № А76-28418/2023 отменить.

Дело № А76-28418/2023 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

Председательствующий судья

Попов В.В.

Судья

Борисова Е.Е.

Судья

Хатылова Р.А.