

Если обладатель выразил согласие на использование своего товарного знака, у него нет оснований требовать компенсацию за его незаконное использование

Постановление ФАС СКО от 19.10.2011 № А63-9787/2010

Признаются злоупотреблением правом случаи, когда в результате недобросовестных действий самого истца возникает юридический факт, правомерность которого впоследствии оспаривается им же в судебном порядке.

Некоммерческое партнерство обратилось в арбитражный суд с иском к организации о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, а также о запрете ответчику использовать товарный знак истца.

Решением суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака. Названным судебным актом ответчику также запрещено использовать товарный знак истца в сети Интернет. В удовлетворении остальной части требований отказано.

Постановлением арбитражного апелляционного суда решение отменено в части взыскания с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака. В отмененной части по делу принят новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований. В остальной части решение оставлено без изменения.

Отклоняя кассационную жалобу истца на постановление суда апелляционной инстанции, окружной суд исходил из следующего.

Истец зарегистрирован в качестве некоммерческой организации, о чем выдано соответствующее свидетельство. Согласно учредительным документам истец является некоммерческой организацией, основанной на членстве.

В соответствии со свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) истец является обладателем исключительных прав на товарный знак — изображение синей стилизованной птицы на желтом фоне.

Ответчик зарегистрирован как некоммерческая организация, одним из учредителей которого является истец. Согласно уставу ответчик имеет цели и осуществляет свою деятельность по направлениям, аналогичным целям и направлениям деятельности истца. Ответчик является членом истца, оба осуществляют свою деятельность в однородных сферах.

ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО

Нотариус по заявлению полномочного представителя истца произвел осмотр сайта ответчика и в протоколе осмотра зафиксировал использование ответчиком товарного знака истца. При этом лицензионный договор на использование товарного знака сторонами не заключался.

Истец, считая незаконным использование ответчиком спорного товарного знака, обратился в арбитражный суд.

По мнению суда округа, нижестоящие судебные инстанции сделали правильный вывод о том, что для таких действий ответчика необходимо наличие лицензионного соглашения, зарегистрированного в установленном законом порядке, которое между сторонами не заключено. Являясь корпоративным членом истца, ответчик не имел права на использование символики без лицензионного соглашения, поскольку сам по себе этот факт не был предусмотрен ни учредительными документами истца, ни его внутренними документами, ни законом.

Апелляционный суд, отменяя решение суда первой инстанции в части взыскания с ответчика компенсации, расценил действия истца по заявлению указанных требований как злоупотребление правом, что в соответствии со ст. 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в их удовлетворении.

В силу данной нормы не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. В случае несоблюдения требований, предусмотренных п. 1 указанной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

Суд апелляционной инстанции установил, что ответчик использовал обозначение товарного знака (знака обслуживания) истца в течение 10 лет с момента его создания. Указанное обстоятельство истцом не опровергнуто. В материалах дела имеются письма и соглашение, представленные ответчиком, из которых следует, что должностные лица истца, в том числе и его единоличные исполнительные органы, давали согласие ответчику на использование спорного товарного знака. При этом нелегитимность этих лиц, в связи с наличием у истца неразрешенного корпоративного конфликта, в данном вопросе значения не имеет, поскольку указанные документы имели необходимые реквизиты и направлялись ответчику как свидетельствующие о волеизъявлении по вопросу использования товарного знака.

Апелляционный суд также принял во внимание следующее. В условиях состязательного процесса ответчик утверждал, что он не получал от истца письма о запрете использования товарного знака. В опровержение этих утверждений истец не представил суду доказательств. Имеющиеся в материалах дела письма, на которые ссылается истец, не содержат сведений об их получении ответчиком. После решения суда ответчик в добровольном порядке исполнил его, удалив со своего сайта обозначение истца, которое он использовал в течение длительного времени, что не оспаривается истцом и свидетельствует о добросовестности и разумности ответчика.

Учитывая сложившиеся между сторонами отношения и имеющееся согласие по вопросу использования спорного товарного знака, о чем не могло не быть известно истцу, апелляционный суд, по мнению окружного суда, правомерно расценил действия последнего в части предъявления требований о взыскании компенсации без предупреждения ответчика о совершаемых им нарушениях как злоупотребление правом.



**Крыцула
Алексей
Алексеевич,**

преподаватель кафедры гражданского права Северо-Кавказского филиала Российской академии правосудия, заместитель директора Северо-Кавказского научно-исследовательского института актуальных проблем современного права, кандидат юридических наук



**Кононенко
Роман Олегович,**

научный сотрудник Северо-Кавказского научно-исследовательского института актуальных проблем современного права, кандидат юридических наук

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТОВ

Правовая проблема, которую предстояло разрешить арбитражному суду при рассмотрении спора между правообладателем товарного знака и лицом, использующим товарный знак, включала два момента.

Первый — это определение правомерности использования средства индивидуализации при отсутствии зарегистрированного лицензионного договора в отношениях, имеющих сложную структуру. Специфика сложившихся отношений заключается в том, что правообладатель является одним из учредителей лица, использующего товарный знак, а последний, в свою очередь, — корпоративный член правообладателя; при этом оба осуществляют свою деятельность в однородных сферах. Согласно уставу правообладателя члены имеют право использовать символику на условиях и в порядке, определенном внутренними документами и в соответствии с действующим законодательством. Внутренний документ правообладателя (Положение о членстве) предоставляет право его членам использовать символику на условиях и в порядке, определенном лицензионным соглашением. Согласие правообладателя на использование товарного знака выражено в соглашении о сотрудничестве между правообладателем и лицом, использующим товарный знак, а также письме, подписанным руководителем правообладателя, что свидетельствует о волеизъявлении по вопросу использования товарного знака.

Из смысла норм п. 2 и 3 ст. 1232, п. 2 ст. 1235, ст. 1479 и ст. 1490 ГК РФ следует, что право на использование товарного знака возникает при наличии лицензионного договора, зарегистрированного в установленном законом порядке. Кроме того, право на использование товарного знака возникает из договора коммерческой концессии, прошедшего обязательную государственную

ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО

регистрацию. Требования к содержанию лицензионного договора закреплены в ст. 1235, 1489 ГК РФ. Положения учредительных документов правообладателя, соглашение о сотрудничестве и письмо отдельно и в совокупности нельзя признать лицензионным договором или квалифицировать в качестве основания возникновения права на использование товарного знака. С учетом изложенного можно сделать вывод об отсутствии права на использование товарного знака.

Второй момент — определение наличия оснований для имущественной ответственности за неправомерное использование товарного знака. Лицо, использующее товарный знак, полагало, что волеизъявление правообладателя свидетельствует об отсутствии основания для взыскания компенсации. Правообладатель оспорил собственное действие, в результате которого возник факт использования товарного знака, и заявил требование о взыскании компенсации ввиду нарушения права на использование средства индивидуализации. Арбитражный суд пришел к выводу о том, что действия правообладателя являются злоупотреблением правом и применил норму ст. 10 ГК РФ, отказав в удовлетворении требования о взыскании компенсации.

Н.В. Громова указывает: «Необходимым условием для применения судом этой нормы является наличие безупречной правовой позиции лица, обратившегося за защитой нарушенного права, но допустившего злоупотребление им»¹. Отметим, что норма п. 1 ст. 10 ГК РФ довольно редко применялась судами. Более того, К.И. Скловский предостерегает: «...норма пункта 1 статьи 10 ГК РФ, позволяющая парализовать, лишить действительности субъективное право лица, является сильным средством, и применять его следует весьма осторожно и взвешенно»².

Полагаем, что изложенные аспекты требуют развития и принципиально новых решений, основанных на включении в гражданское законодательство принципа добросовестности поведения. Разработчики Концепции совершенствования гражданского законодательства отмечают: «Целесообразно воспринять опыт судебной практики и детализировать в статье 10 ГК понятие иных форм злоупотребления правом, отнеся к их числу заведомо или очевидно недобросовестное поведение субъекта права, действия в обход закона (императивных норм) и т. п. Эта статья ГК может быть также дополнена положением о том, что никто не может извлекать выгоды из своего незаконного или недобросовестного поведения»³.

¹ Громова Н.В. Споры, связанные с применением статьи 10 ГК РФ // Комментарий судебно-арбитражной практики. Вып. 4 / отв. ред. В.Ф. Яковлев. М., 1997. С. 83.

² Скловский К.И. О применении норм о злоупотреблении правом в судебной практике // Вестник ВАС РФ. 2011. № 2.

³ Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11.



**Радченко
Сергей
Дмитриевич,**

старший юрист,
адвокат адвокатского
бюро «Юг», кандидат
юридических наук

не создавал, он просто длительное время (12 лет) бездействовал, не предъявляя ответчику претензий, связанных с использованием товарного знака. Вместе с тем это не влияет на законность решения, так как размер компенсации, взыскиваемой по ст. 1301 ГК РФ, определяется по усмотрению суда.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Формально в сложившейся по делу ситуации право-обладатель товарного знака имел право на взыскание компенсации за незаконное использование знака на основании ст. 1301 ГК РФ. Однако суд правильно обратил внимание на то, что истец длительное время знал об использовании ответчиком товарного знака, однако никак на это не реагировал. Ссылка суда на п. 1 Информационного письма ВАС РФ от 25.11.2008 № 127 не вполне корректна. В этом пункте речь идет о ситуации, когда истец сам, своими активными действиями искусственно создал ситуацию, в которой иные лица были вынуждены действовать неправомерно, затем попытался извлечь из этого выгоду. В данном же деле истец такую ситуацию



**Дубовик
Филипп
Игоревич,**

старший юрист
Ernst&Young, магистр
права

на подобное использование. Однако, так как было установлено, что истец перед подачей иска давал согласие на использование товарного знака, использование такого способа защиты, как взыскание компенсации, было расценено как злоупотребление правом.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

При установленных судом обстоятельствах решение, безусловно, верное.

При этом хотелось бы отметить следующее. Отказ в удовлетворении иска в настоящем решении основывается на ст. 10 ГК РФ. Истец в обоснование своих требований, очевидно, ссылается на ст. 1515 ГК РФ позволяющую требовать компенсацию с нарушителя права на товарный знак, определяемую по усмотрению суда.

Судом установлено, что использование товарного знака имело место — путем размещения обозначения на сайте ответчика. Поскольку у ответчика отсутствовал лицензионный договор на товарный знак, у него не было прав

ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО

Между тем законность использования товарного знака может следовать не только из наличия исключительного права на него или права использования по лицензионному договору, но и из согласия на такое использование.

Статья 1229 ГК (п. 1) устанавливает, что правообладатель (в нашем случае истец) имеет право по своему усмотрению запрещать или разрешать другим лицам использование средства индивидуализации. Незаконным будет лишь использование без согласия истца. Но поскольку он не направлял отказ от своего согласия на использование товарного знака ответчику, на момент предъявления иска ответчик использовал товарный знак правомерно.

Поэтому возможно, что причиной отказа в удовлетворении искового требования о взыскании компенсации за неправомерное использование чужого товарного знака (ст. 1515 ГК) может являться в большей мере отсутствие оснований, предусмотренных в материальном законе, так как использование ответчиком товарного знака было правомерным.

С другой стороны, предъявление иска само по себе свидетельствует об отказе от согласия на использование товарного знака, и при таком подходе требование о компенсации действительно выглядит злоупотреблением правом согласно ст. 10 ГК. Поэтому можно, видимо, вывести правило, что при предъявлении требований о запрете использовать результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации не подлежат удовлетворению сопряженные с ними требования о компенсации или возмещении ущерба, если будет установлено, что ответчик использовал такие объекты с согласия истца, которое не было отозвано к моменту предъявления иска.