



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

17 февраля 2020 года

Дело № СИП-598/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 10 февраля 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 февраля 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего – председателя Суда по интеллектуальным правам
Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л.;

судьи-докладчика Булгакова Д.А. –

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Рыжий кот» (ул. Шолохова, д. 1 Б, г. Аксай, Ростовская обл., 346720, ОГРН 1126189001509) на решение Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2019 по делу № СИП-598/2019 по иску общества с ограниченной ответственностью «Рыжий Кот» к индивидуальному предпринимателю Чернусю Георгию Владимировичу (Москва, ОГРНИП 304770000293385) о признании действий по приобретению исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 631667 и № 572840 актом недобросовестной конкуренции.

В судебном заседании приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью «Рыжий кот» –
представители Ковальчук Н.М. (по доверенности от 01.01.2019 № 04),



Беляков Д.С. (по доверенности от 01.11.2019);
индивидуальный предприниматель Чернусь Георгий Владимирович лично,
его представитель Кудakov А.Д. (по доверенности от 03.10.2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2019 по делу № А40-169969/2019 встречные иски общества с ограниченной ответственностью «Рыжий кот» (далее – общество «Рыжий кот», общество) к индивидуальному предпринимателю Чернусю Георгию Владимировичу (далее – предприниматель Чернусь Г.В., предприниматель) о признании его действий по приобретению исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 631667, № 572840 актом недобросовестной конкуренции выделены в отдельное производство, дело передано на рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Делу присвоен № СИП-598/2019.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2019 в удовлетворении исковых требований общества отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции, передать дело на новое рассмотрение.

Как полагает заявитель кассационной жалобы, судом нарушены положения статьи 71, частей 6, 7 статьи 75, части 1 статьи 167, части 1 статьи 168, части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Общество «Рыжий кот» полагает, что суд неполно и необъективно исследовал обстоятельства дела и представленные им в материалы дела

доказательства, в том числе сведения интернет-сайта о предложении к продаже тайваньским иностранным лицом «AIMS IND.CO.LTD» продукции, идентичной изображениям спорных товарных знаков, по состоянию на 07.02.1998, о реализации с 24.02.2007 спорной продукции обществом с ограниченной ответственностью «МДИ» (далее – общество «МДИ»), каталоги за 2012 и 2013 годы, товарные накладные, которые подтверждают предложение к продаже обществом «Рыжий кот» сборных деревянных моделей «Сова», «Рыба-ангел» с 2012 года.

По мнению заявителя кассационной жалобы, неправомерным является вывод суда первой инстанции о том, что предприниматель начал использовать спорные объемные обозначения с 1996 года, так как этот вывод основан исключительно на документе, который судом назван affidavitом, но который таковым не является.

Как указывает общество, документ от 03.06.2013 за подписью Лам Кинг Кеунга, принятый судом первой инстанции в качестве affidavitа, не отвечает требованиям, предъявляемым частями 6 и 7 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к письменным доказательствам, так как содержащиеся в данном документе сведения являются голословными утверждениями физического лица с неподтвержденными полномочиями, выступающего от имени иностранного лица «GUANGZHOU SEA-LAND TOYS Co., LTD», возможность идентификации которого отсутствует.

Общество «Рыжий кот» указывает, что, как следует из нотариального удостоверения, нотариус не несет никакой ответственности за содержание этого документа, что свидетельствует о том, что данный документ не является показаниями, данными под присягой; апостиль на выполненном нотариусом акте не проставлен.

Общество «Рыжий кот» считает, что полученные из архивных источников распечатки интернет-сайта компании «GUANGZHOU Silian Wood Industry Co., Ltd» за 21.07.2001 и за 24.05.2002 опровергают

сведения, изложенные в документе, который судом назван аффидевитом, в том числе и потому, что на указанном сайте и в документе, названном судом аффидевитом, речь идет о разных компаниях.

Как считает общество «Рыжий кот», ссылки предпринимателя на сайт по продаже сборных моделей не являются доказательствами его авторства на сборные деревянные модели, изображения которых зарегистрированы в качестве товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 631667 и № 572840, поскольку они лишь свидетельствуют о торговой деятельности предпринимателя.

Общество отмечает, что, задепонировав 31.08.2012 в российском авторском обществе «КОПИРУС» (далее – РАО «КОПИРУС») «Альбом сборные деревянные модели», содержащий фотоизображения деревянных моделей, в том числе спорных обозначений товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 631667, № 572840, предприниматель Чернусь Г.В. попытался легализовать себя в качестве автора на территории Российской Федерации. Вместе с тем, как считает общество, суд не исследовал обстоятельства создания спорных изображений творческим трудом предпринимателя Чернуся Г.В., в то время как имеются сведения, опровергающие авторство предпринимателя.

По мнению общества «Рыжий кот», предприниматель начал ввозить сборные деревянные модели из Китая с 1999 года, а через 13 лет заявил себя их автором, представив фотографии ввозимых игрушек в виде альбома в РАО «КОПИРУС».

При таких обстоятельствах общество «Рыжий кот» считает, что суд первой инстанции неправомерно признал Чернуся Г.В. автором произведений, впоследствии зарегистрированных в качестве товарных знаков, просит принять во внимание то, что действия Чернуся В.Г. по приобретению исключительных прав на спорные товарные знаки направлены исключительно на монополизацию рынка продукции

(игрушек), которая производится иным лицом в Китайской Республике и в отношении которой Чернусь Г.В. не обладает никакими авторскими правами.

Кроме того, в приложении № 1 к кассационной жалобе общество заявляет о необходимости применения правила эстоппель, указывая, что все утверждения предпринимателя о его авторстве и действия по депонированию авторства в 2012 году противоречат его предшествующему поведению: представитель предпринимателя Кудачков А.Д. и сам предприниматель Чернусь Г.В. путаются в датах создания авторских произведений в зависимости от обстоятельств дела и представленных обществом «Рыжий кот» доказательств.

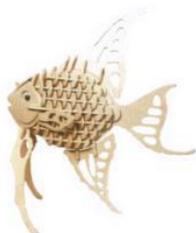
В отзыве на кассационную жалобу, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным, Чернусь Г.В. просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы.

В судебном заседании представители общества «Рыжий кот» поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, просили ее удовлетворить.

В судебном заседании Чернусь Г.В. и его представитель поддержали содержащиеся в отзыве возражения в отношении доводов, изложенных в кассационной жалобе, считают ее не подлежащей удовлетворению.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Чернусь Г.В. является правообладателем объемных товарных



знаков «  » и «  » по свидетельствам Российской Федерации № 631667, № 572840, зарегистрированных 02.10.2017 и 28.04.2016 соответственно для индивидуализации товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков с датами приоритета 26.04.2016 и 09.04.2014 соответственно.

Полагая, что действия предпринимателя Чернуся Г.В. по регистрации и использованию исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 631667 и № 572840 являются проявлением недобросовестной конкуренции, общество обратилось в суд с иском с требованием по настоящему делу.

Общество «Рыжий кот» указывало, что на момент регистрации спорных товарных знаков оно само и многие участники рынка на протяжении длительного периода времени использовали в своей деятельности такие обозначения, о чем было известно Чернусю Г.В., который также осуществлял деятельность по закупке и последующей реализации игрушек, идентичных изображениям зарегистрированных товарных знаков. Общество «Рыжий кот» ссылалось на то, что действия Чернуся Г.В. по приобретению исключительных прав на спорные товарные знаки имели своей целью вытеснение с рынка конкурентов.

В подтверждение довода о вытеснении Чернусем Г.В. конкурентов, в том числе общества «Рыжий кот», это общество сослалось на многочисленные судебные споры, возбужденные по искам Чернуся Г.В. к иным участникам оборота игрушек, идентичных изображениям, зарегистрированным в качестве спорных товарных знаков, после приобретения исключительных прав на них.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что Чернусь Г.В. зарегистрировал в качестве товарных знаков изображения, автором которых он является и которые он предлагал к продаже на своем интернет-сайте начиная с 2002 года.

Вывод об авторстве Чернуся Г.В. в отношении произведений, повторяющих облик игрушек, сделан судом на основании аффидевита президента компании «GUANGZHOU SEA-LAND TOYS Co., LTD».

Кроме того, суд указал на то, что 31.08.2012 объекты авторского права были депонированы в реестре РАО «КОПИРУС».

С учетом того что Чернусь Г.В. создал и начал использовать спорные объемные обозначения с 1996 года (что следует из аффидевита), в то время как общество «Рыжий кот» создано лишь 04.07.2012, суд первой инстанции не установил недобросовестности в действиях Чернуся Г.В. по приобретению исключительных прав на товарные знаки, копирующие созданные им произведения.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе и возражениях относительно этой жалобы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, заслушав объяснения представителей общества «Рыжий кот», Чернуся Г.В. и его представителя, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286

и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Вывод суда первой инстанции о наличии у Чернуся Г.В. авторских прав на произведения, зарегистрированные им впоследствии в качестве товарных знаков, основан на следующих документах:

аффидевит президента компании «GUANGZHOU SEA-LAND TOYS Co., LTD», в котором отмечено, что на мощностях указанной компании с мая 1996 г. осуществляется производство игрушек, охраняемых товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 631667, № 572840, автором и разработчиком которых является Чернусь Г.В.;

нотариальный протокол осмотра доказательств, представленный Чернусем Г.В., из которого усматривается, что начиная с 2002 года на своем интернет-ресурсе он предлагал к продаже игрушки, внешний вид которых идентичен изображениям, зарегистрированным впоследствии в качестве спорных товарных знаков;

альбом сборных деревянных изделий, повторяющих изображения игрушек, охраняемых спорными товарными знаками, который был депонирован в реестре РАО «КОПИРУС» 31.08.2012 за № 012-002040.

Рассмотрев доводы общества «Рыжий кот», изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

Статьей 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрен открытый перечень видов доказательств, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения

лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Свой вывод о том, что ответчик начал использовать спорные объемные обозначения с 1996 года, суд первой инстанции основывал на информации, содержащейся в аффидевите президента китайской компании «GUANGZHOU SEA-LAND TOYS Co., LTD».

В соответствии с пунктом 6 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации документ, полученный в иностранном государстве, признается в арбитражном суде письменным доказательством, если он легализован в установленном законом порядке.

Под аффидевитом понимается письменное показание или заявление, даваемое под присягой и удостоверяемое нотариусом либо другим уполномоченным на это должностным лицом при невозможности (затруднительности) личной явки свидетеля. Аффидевит, как и иные заявления физических лиц, предполагает субъективный характер сообщаемых сведений.

Из содержания документа, названного судом аффидевитом, следует, что президент китайской компании «GUANGZHOU SEA-LAND TOYS Co., LTD» свои показания под присягой не давал.

В такой ситуации у суда первой инстанции отсутствовали основания для квалификации представленного в материалы дела документа в качестве аффидевита.

Как указано в пункте 39 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом», арбитражный суд принимает в качестве доказательств официальные документы из другого государства при условии их легализации консульскими учреждениями Российской Федерации и консульскими отделами дипломатических

представительств Российской Федерации, если нормами международного договора не установлено иное.

Консульские должностные лица Российской Федерации легализуют иностранные документы, представляемые в официальные органы на территории Российской Федерации, в порядке, предусмотренном статьей 27 Консульского устава Российской Федерации (Федеральный закон от 05.07.2010 № 154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации»).

Легализация иностранного документа необходима для подтверждения источника происхождения доказательства в арбитражном процессе, но не исключает проверки со стороны суда с целью установления правильности содержащихся в нем сведений по существу.

В случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации о правовой помощи, арбитражный суд вправе принимать иностранные официальные документы без консульской легализации.

Арбитражный суд принимает официальные документы без их легализации в случаях, предусмотренных Конвенцией, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов (Гаага, 05.10.1961).

В соответствии с этой Конвенцией на документах, совершенных компетентными органами одного государства и предназначенных для использования на территории другого государства, проставляется специальный штамп (апостиль).

Информация, касающаяся статуса указанной Конвенции и круга ее участников, а также об оговорках, сделанных участниками Конвенции, может быть проверена арбитражным судом на официальном сайте Гаагской конференции по международному частному праву (<https://www.hcch.net/russian>).

На удостоверительной надписи нотариуса, заверившего подпись президента китайской компании «GUANGZHOU SEA-LAND TOYS Co., LTD», апостиля или консульской легализации не имеется.

Какие-либо документы, подтверждающие существование такой компании, в материалы дела не представлены.

В оспариваемом решении суда отсутствуют ссылки на имеющиеся в материалах дела доказательства или ссылки на сведения о содержании норм иностранного права, которые позволяли бы принимать такой документ без консульской легализации или апостиля.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам считает преждевременным вывод суда первой инстанции о возможности принятия документа, квалифицированного судом как аффидевит, в качестве допустимого и надлежащего доказательства по делу, подтверждающего обстоятельства, входящие в предмет исследования по настоящему делу.

Факт предложения к продаже Чернусем Г.В. на своем интернет-сайте с 2002 года деревянных игрушек также не подтверждает факта авторства предпринимателя на указанные произведения.

Факт депонирования Чернусем Г.В. в реестре РАО «КОПИРУС» 31.08.2012 за № 012-002040 внешнего облика игрушек как произведений, отраженных в альбоме сборных деревянных изделий, повторяющих изображения игрушек, охраняемых спорными товарными знаками, подтверждает лишь существование таких объектов авторского права на момент депонирования, но не право авторства Чернуса Г.В. на эти объекты.

Авторское право на произведение возникает в силу факта создания объекта, отвечающего условиям охраноспособности: являющегося результатом творческого труда автора и выраженного в объективной форме.

С учетом этого подтверждать авторство конкретного лица могут только доказательства, подтверждающие факт создания произведения конкретным лицом (например, свидетельские показания, доказательства, основанные на установлении творческого стиля автора, и т.п.).

Депонирование произведения является добровольной, не предусмотренной законом процедурой, с которой закон не связывает наступление каких-либо последствий. Депонирование лишь подтверждает существование в определенный момент времени экземпляра определенного произведения.

С самим фактом депонирования произведения не связывается установленная статьей 1257 ГК РФ презумпция, согласно которой лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 ГК РФ, считается его автором, если не доказано иное.

В случае если на депонирование представлен оригинал или экземпляр произведения, этот экземпляр при его представлении в суд может быть основой применения презумпции, установленной статьей 1257 ГК РФ. Но данная презумпция без анализа опровергающих ее доказательств не может быть положена в основу решения.

В материалы настоящего дела обществом «Рыжий кот» представлялись доказательства, опровергающие доводы Чернуся Г.В. о его авторстве, основанные на аффидевите, факте депонирования и факте предложения к продаже в 2002 году.

В обжалуемом решении отсутствуют выводы суда в отношении доводов о том, что еще до начала предложений предпринимателем к продаже в 2002 году сборных деревянных изделий, повторяющих изображения игрушек, охраняемых спорными товарными знаками, на сайте китайской компании «Guangzhou Silian Wood Industry Co., Ltd» 21.07.2001 уже были размещены аналогичные изображения

Принимая во внимание то, что вывод об отсутствии в действиях Чернуся Г.В. по приобретению исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 631667, № 572840 акта недобросовестной конкуренции сделан без установления указанных обстоятельств, без надлежащей оценки доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу об отмене обжалуемого решения суда.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, что невозможно в суде кассационной инстанции исходя из его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо известить антимонопольный орган для возможности обеспечения его участия в настоящем деле (пункт 21 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства»), обеспечить полноту исследования имеющихся в деле доказательств и установление значимых для правильного разрешения спора обстоятельств, рассмотрев доводы и возражения лиц, участвующих в деле, принять законный судебный акт.

В силу части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о распределении судебных расходов, понесенных в связи с подачей кассационной жалобы, подлежит разрешению при новом рассмотрении дела.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2019 по делу № СИП-598/2019 отменить.

Дело № СИП-598/2019 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегия Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий:

Л.А. Новоселова

Члены президиума:

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

Д.А. Булгаков