

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

28 декабря 2018 года

Дело № СИП-72/2018

Резолютивная часть решения объявлена 24 декабря 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 28 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего – судьи Голофаева В.В.,

судей – Лапшиной И.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания

Голубчиковой А.С.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с

ограниченной ответственностью «Издательский центр «Вентана-Граф»

(ул. Зорге, д. 1, 5 этаж, Москва, 123308, ОГРН 1027700087458)

к акционерному обществу «Издательство «Просвещение» (пр. Марьиной

рощи 3-й, д. 41, Москва, 127521, ОГРН 1147746296532) о признании

злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией действий по

приобретению и использованию исключительных прав на товарные знаки

по свидетельствам Российской Федерации № 473734 и № 624117.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены

общество с ограниченной ответственностью «Издательство АСТ»



(Звездный бульвар, д. 21, стр. 1, комн. 39, Москва, 129085, ОГРН 1117746849648), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), Федеральная антимонопольная служба (ул. Садовая Кудринская, д. 11, Москва, 125993, ОГРН 1047796269663), общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Центр» (ул. Смольная д. 24-а, эт. 7, пом., 1 комн. 14, Москва, 125444, ОГРН 1027700440349).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Издательский центр «Вентана-Граф» – Гаврилов Д.А., Садовский П.В., Абрамов С.Б. (по доверенности от 18.01.2018), Усков В.В., Монаков П.А. (по доверенности от 19.01.2018);

от акционерного общества «Издательство «Просвещение» – Трусова Е.А. и Нефедьев А.Н. (по общей доверенности от 27.12.2017), Любочко Г.Н. (по общей доверенности от 07.03.2018), Орлова О.М. (по доверенности от 06.08.2018 № 327/18), Карпова Ю.А. (по доверенности от 05.07.2018), Гусев М.В. (по доверенности от 14.11.2018);

от общества с ограниченной ответственностью «Издательство АСТ» – Алиев Т.Н. (по доверенности от 13.07.2017);

от общества с ограниченной ответственностью «Интеллект-Центр» – Савиных Т.В., Марканов Д.Ю. (по доверенности от 14.11.2018), Миндюк М.Б. (по доверенности от 12.11.2018).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр «Вентана-Граф» (далее – общество «Вентана-Граф», истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к акционерному обществу «Издательство «Просвещение» (далее – общество «Просвещение», ответчик) о признании злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией действий по приобретению и использованию

исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 473734 и № 624117.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Издательство АСТ» (далее – общество «АСТ»), общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Центр» (далее – общество «Интеллект-Центр»), Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Федеральная антимонопольная служба.

В обоснование иска (с учетом письменных пояснений) общество «Вентана-Граф» ссылается на следующие обстоятельства.

Изобразительный элемент спорных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 473734 и № 624117 (далее – товарные знаки № 473734 и № 624117) первоначально разработан ответчиком именно в качестве эмблемы – графического символа федеральных государственных образовательных стандартов, который не позднее 13.09.2008 был размещен в качестве заглавного элемента оформления общедоступного информационного ресурса в сети Интернет – сайта «standart.edu.ru», являвшегося разделом «Федеральный государственный образовательный стандарт» федерального портала «Российское образование» в сети Интернет по адресу «www.edu.ru».

На протяжении двух с половиной лет до даты приоритета товарного знака № 473734 (28.02.2011) изобразительный элемент товарного знака непрерывно использовался на заглавной странице раздела указанного интернет-портала, имевшего высокий уровень посещаемости, вследствие чего стал широко известен именно в качестве эмблемы федеральных государственных образовательных стандартов.

До даты приоритета товарного знака № 473734 его изобразительный элемент размещался также на официальном сайте Министерства образования Российской Федерации.

Кроме того, данное обозначение использовалось в различных презентациях по тематике, посвященной федеральным государственным образовательным стандартам.

Истец начал использование собственного обозначения «ФГОС» до даты приоритета этого товарного знака на выпускаемых учебных изданиях с целью информирования потребителей о соответствии учебных изданий требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

Также истец ссылается на то, что ответчиком предприняты действия по вытеснению с рынка хозяйствующих субъектов-конкурентов путем предъявления исков о взыскании компенсации за незаконное использование спорных товарных знаков, сумма которых направлена на доведение издательств-конкурентов до банкротства.

На основании изложенного общество «Вентана-Граф» полагает, что действия общества «Просвещение» по приобретению и использованию спорных товарных знаков составляют акт недобросовестной конкуренции и являются злоупотреблением правом.

Общество «Просвещение» в отзыве на исковое заявление и письменных пояснениях возражает против удовлетворения исковых требований.

В обоснование возражения ответчик указывает на то, что спорные товарные знаки не являются общепринятой эмблемой федеральных государственных образовательных стандартов, а были разработаны как произведение дизайна специально для использования в его издательской деятельности.

Ответчик отмечает, что он первым начал использовать товарные знаки.

Общество «Просвещение» указывает, что обозначения воспринимаются потребителями в качестве его бренда.

По мнению ответчика, он не получил каких-либо необоснованных преимуществ от регистрации и использования товарных знаков, так как до даты приоритета они широко никем не использовались.

На этом основании общество «Просвещение» полагает, что правовых оснований для признания его действий, связанных с предоставлением правовой охраны оспариваемым товарным знакам, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией не имеется.

Роспатент в своем отзыве указал на отсутствие у него материально-правового интереса в рассматриваемом споре.

В своих письменных пояснениях общество «АСТ» и общество «Интеллект-Центр» поддержали позицию истца. Полагают, что ответчик, обращаясь в суд с соответствующими исками на значительные суммы, добивается банкротства хозяйствующих субъектов-конкурентов и замещения их учебных изданий изданиями ответчика.

Федеральная антимонопольная служба в своих письменных пояснениях, не излагая свою правовую позицию по существу спора, сообщает о том, что в ответ на заявление общества «Вентана-Граф», общества с ограниченной ответственностью «ДРОФА», общества «АСТ» и общества «Интеллект-Центр», поданное в данный антимонопольный орган, о нарушении антимонопольного законодательства со стороны общества «Просвещение», допущенном при приобретении и использовании исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 473734 и № 624117, в адрес заявителей направлен ответ (копия которого приложена к письменным пояснениям).


В судебном заседании представители истца, а также третьих лиц – общества «АСТ» и общества «Интеллект-Центр» заявленные требования поддержали.

Представители ответчика в судебном заседании просили в удовлетворении заявленных требований отказать.

Роспатент и Федеральная антимонопольная служба, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку представителей в суд не обеспечили. На основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в их отсутствие.


Изучив материалы дела, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска в силу следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, 28.02.2011 ответчиком в Роспатент была подана заявка

№ 2011705435 на регистрацию товарного знака  в отношении товаров 09, 16-го и услуг 35, 41-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Указанное обозначение было зарегистрировано 30.10.2012 в качестве товарного знака с приоритетом по дате подачи заявки, о чем Роспатентом было выдано свидетельство Российской Федерации № 473734.

Также ответчиком в Роспатент 25.07.2016 была подана заявка

№ 2016726905 на регистрацию товарного знака  в отношении товаров 09, 16-го и услуг 41-го классов МКТУ.

Обозначение по этой заявке было зарегистрировано в качестве товарного знака 18.07.2017 с приоритетом по дате ее подачи, о чем Роспатентом было выдано свидетельство Российской Федерации № 624117.

Общество «Вентана-Граф», полагая, что действия общества «Просвещение» по приобретению и использованию исключительных прав

на указанные товарные знаки содержат признаки недобросовестной конкуренции и являются злоупотреблением правом, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемыми исковыми требованиями.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс), в редакции, действовавшей на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака № 473734 (28.02.2011) не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Согласно пункту 1 статьи 10 Кодекса (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака № 624117 –25.07.2016) не допускаются 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). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим

хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Согласно части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции, в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака № 473734, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Аналогичное положение содержится в части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, применяемое к товарному знаку № 624117, с учетом даты подачи заявки.

Для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения дела арбитражным судом установлению подлежат следующие обстоятельства:

факт использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом;

наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Вместе с тем установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для признания приобретения исключительного права на товарный знак недобросовестным.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами, регистрация товарного знака одним из них могла быть произведена с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

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 другие лица (другое 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.

Однако установление осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака само по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться узнаваемостью такого обозначения.

Как следует из пункта 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства», право выбора судебного или административного порядка защиты своего нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъекту спорных правоотношений.

Поскольку требование о признании актом недобросовестной конкуренции действий лица по приобретению и использованию исключительного права, поданное в арбитражный суд, рассматривается в порядке искового производства, право на обращение с соответствующим иском возникает только у того истца, чьи права и законные интересы нарушены такими действиями (статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд полагает общество «Вентана-Граф» заинтересованным в предъявлении рассматриваемого иска, поскольку к нему предъявлен иск обществом «Просвещение» о защите исключительных прав на указанные товарные знаки в связи с их использованием при выпуске учебных изданий (дело № А40-253357/17-134-456).

Таким образом, в настоящем деле подлежат проверке доводы истца, касающиеся наличия в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом в отношении приобретения и использования последним исключительных прав на вышеуказанные товарные знаки.

Исследовав представленные истцом в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о том, что они не подтверждают данные доводы, ввиду следующего.

Как следует из материалов дела, истец и ответчик являются конкурентами на рынке производства и реализации учебной литературы, что данными лицами не отрицается.

Согласно протоколу осмотра сайта «archive.org», составленному 02.05.2018 нотариусом г. Москвы Миллером Н.Н., содержащему архивные отображения страниц сайта «standart.edu.ru», изобразительный элемент, сходный до степени, близкой к тождеству с изобразительными элементами спорных товарных знаков, был размещен на этом сайте не позднее 13.09.2008 в качестве заглавного элемента оформления общедоступного информационного ресурса в сети Интернет – сайта «standart.edu.ru», являвшегося разделом «Федеральный государственный образовательный стандарт» федерального портала «Российское образование» в сети Интернет по адресу «www.edu.ru».

Как усматривается из указанного протокола, данное обозначение непрерывно использовалось на сайте «standart.edu.ru» до даты приоритета товарного знака № 473734, т.е. на протяжении длительного периода, одновременно и в непосредственной связке со словосочетанием «Федеральный государственный образовательный стандарт» в следующем

виде: 

Согласно представленным истцом распечаткам интернет-страниц сайта «www.informika.ru» Федерального государственного автономного

учреждения «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций», являющегося администратором домена второго уровня «edu.ru», Федеральный портал «Российское образование» функционирует в сети Интернет с 2002 года.

Заглавная страница сайта «standart.edu.ru» по состоянию на сентябрь 2008, в том виде, как ее содержание зафиксировано нотариусом в указанном протоколе, содержала информацию о том, что по поручению Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию координационным центром и основным исполнителем проекта по разработке стандарта общего образования является Российская академия образования. Данный ресурс являлся одновременно и собранием информационно-справочных материалов о ходе реализации проекта, и открытой площадкой для обсуждения широкого круга вопросов, касающихся проблематики стандартов общего образования.

Изобразительный элемент старшего спорного товарного знака со словесными обозначениями «ФГОС» и «СТАНДАРТ» до даты его приоритета использовался на официальном сайте «mon.gov.ru» Министерства образования и науки Российской Федерации, что подтверждается составленным нотариусом г. Москвы Миллером Н.Н. протоколом осмотра от 25.04.2018, по состоянию на 08.05.2009, сохраненному на сайте «archive.org».

В соответствии с договором от 30.09.2008 № 23, заключенным с Российской академией образования, ответчик принял на себя обязанность по поддержке интернет-сайта «standart.edu.ru», обеспечивающей, в частности, содействие формированию единой информационной методической среды в системе общего образования Российской Федерации, консультационную поддержку и методическое сопровождение профессиональной педагогической деятельности в связи с введением нового федерального государственного образовательного стандарта; по

организации обсуждения разработанных материалов федерального государственного образовательного стандарта, которые должны представляться Российской академией образования как заказчиком, на данном сайте, а также в рамках проведения встреч с представителями экспертного сообщества и широкой общественности.

Судом установлено, что длительное использование спорного изобразительного обозначения на государственном портале «standart.edu.ru» в качестве визуально воспринимаемого символа федеральных государственных образовательных стандартов обусловило приобретение этим обозначением известности по состоянию на дату подача заявки на регистрацию старшего товарного знака № 473734, подтверждением чему являются результаты представленных истцом социологических опросов.

Так, согласно отчету АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР», на ретроспективный вопрос о восприятии респондентами товарного знака № 473734 в 2011 году 71 % учителей и 34 % родителей школьников ответили бы в 2011 году, что данный товарный знак является названием образовательного стандарта и логотипом образовательного стандарта на определенной серии книг. При этом лишь 2 % учителей и 4 % родителей школьников ответили бы, что этот товарный знак является указанием на издательство.

Вместе с тем вышеуказанные обстоятельства не свидетельствуют о том, что действия ответчика по регистрации спорных товарных знаков были направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, ввиду следующего.

Как следует из материалов дела, изобразительный элемент товарных знаков был разработан Строгановым Д.Б., а также сотрудником общества «Просвещение» Поповичем О.В., что подтверждается трудовым договором от 26.12.2002, заказом на художественное оформление издания от

12.02.2008, макетом дизайна, платежным поручением от 30.07.2008 № 5508 на оплату гонорара, договором об отчуждении исключительного права на произведение от 15.11.2008 № 121/08-17 между истцом и Строгановым Д.Б.

Из представленных ответчиком протоколов опросов физических лиц-работников ответчика (Поповича О.В., Кожевникова М.Ю., Льяной Л.И., Котляр О.Г., Копыловой В.В.), следует, что спорное изобразительное обозначение было разработано по решению общества «Просвещение» для использования его в собственной издательской деятельности путем размещения на выпускаемой книжной продукции.

По мнению судебной коллегии, данное обстоятельство не опровергается представленным истцом нотариально удостоверенным заявлением Кондакова А.М. от 27.04.2018, являвшегося на момент подачи заявки № 2011705435 на старший спорный товарный знак генеральным директором открытого акционерного общества «Издательство «Просвещение» – правопреемника организации-ответчика по делу, в котором утверждается, что изобразительный элемент товарного знака разрабатывался в качестве эмблемы-символа федеральных государственных образовательных стандартов.

В то же время, в ответе от 12.07.2012 на запрос экспертизы Роспатента по заявке № 2011705435 Кондаков А.М. утверждал, что исключительное право на изображение принадлежит обществу «Просвещение».

Суд полагает, что названные документы в совокупности свидетельствуют о намерении ответчика использовать разработанное его сотрудником изобразительное обозначение в собственной издательской деятельности в качестве указания на тематику, относящуюся к применению федеральных образовательных стандартов.

Данный вывод также подтверждается содержанием договора об отчуждении исключительного права на произведение от 15.11.2008

№ 121/08-17 между истцом и Строгановым Д.Б., в котором спорное обозначение названо «Логотип Федеральных государственных образовательных стандартов».

Об отсутствии у ответчика цели разработки спорного обозначения исключительно для использования на сайте «standart.edu.ru» либо в качестве официального символа федеральных государственных образовательных стандартов, на чем настаивает истец, свидетельствует также то, что приложение № 1 к упомянутому договору от 30.09.2008 № 23 не предусматривает создание объектов интеллектуальной собственности.

Кроме того, как следует из представленного ответчиком письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2018 № 08-ПГ-МОН-8494, в нормативно-правовых актах Российской Федерации или официальных документах государственных органов не содержится указание на какое-либо обозначение, как на обозначение, которое может или должно использоваться при указании на соответствие учебников и учебных пособий федеральным государственным образовательным стандартам.

С учетом данного обстоятельства судебная коллегия обращает внимание на наличие в материалах дела представленных ответчиком копий обложек учебной литературы, выпущенной различными издательствами, свидетельствующих о том, что ими используются различные способы информирования потребителей о соответствии содержания выпускаемых учебников и учебных пособий требованиям федеральных государственных образовательных стандартов – как путем использования неохраняемого элемента «ФГОС» товарного знака № 473734, так и в совокупности с различными изобразительными элементами.

Размещение спорного обозначения в ряде презентаций, на которые указывает истец, также не свидетельствует о том, что оно приобрело режим официального логотипа соответствия федеральным

образовательным стандартам и широко воспринимается потребителями в качестве средства обозначения этих стандартов.

Цель разработки обществом «Просвещение» товарных знаков, состоящая в их использовании в собственной предпринимательской деятельности, подтверждается также последующими действиями ответчика, связанными с использованием спорного обозначения.

Так, ответчик раньше других издательств (включая истца) начал выпускать учебные пособия с размещенным на них спорным изобразительным обозначением. Первое такое пособие «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» было подписано в печать 16.07.2008.

Доказательств того, что какое-либо издательство стало выпускать книжную продукцию с использованием спорного изобразительного элемента раньше ответчика, в деле не имеется.

При этом в период до даты приоритета старшего спорного товарного знака № 473734 ответчиком была выпущена разнообразная книжная продукция учебного характера с использованием этого изобразительного элемента, в подтверждение чего ответчиком представлены в материалы дела копии обложек изданий.

Вместе с тем из материалов дела усматривается, что в период после даты приоритета старшего спорного товарного знака выпуск учебной книжной продукции ответчиком был продолжен и являлся значительным, что подтверждается представленными ответчиком результатами социологических исследований.

Так, согласно заключениям Лаборатории социологической экспертизы федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук» от 26.04.2018 № 157-2018 и от 26.04.2018 № 158 около 70 % опрошенных указали, что товарные знаки используются в отношении учебников и учебных пособий именно ответчиком. Согласно

отчету Фонда содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ» 40 % опрошенных указали ответчика в качестве компании, использующей товарный знак № 473734 для своих учебников и учебных пособий.

Таким образом, действия общества «Просвещение» по разработке спорного изобразительного обозначения, его использованию в собственной издательской деятельности, и последующему принятию мер, направленных на получение правовой охраны в качестве товарных знаков, являются обычными действиями, совершаемыми в процессе экономической деятельности, и не содержат в себе признаков недобросовестности.

Данный вывод не опровергается представленными истцом в материалы дела сведениями о выпуске им, начиная с 2010 года (т.е. спустя два года после начала использования изобразительного обозначения ответчиком), учебной книжной продукции, а также фактом ее включения, наряду с продукцией ответчика, в утверждаемый ежегодно Министерством образования и науки Российской Федерации перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе, поскольку того обстоятельства, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими лицами спорного обозначения до даты приоритета товарного знака, самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно.

Должно быть также установлено, что спорное обозначение приобрело известность среди потребителей, и что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

С учетом недоказанности приобретения спорным обозначением известности до даты приоритета именно в результате его использования истцом и (или) другими производителями книжной продукции, у суда отсутствуют основания полагать, что при совершении действий, направленных на регистрацию оспариваемых товарных знаков, ответчик

имел намерение воспользоваться приобретенной репутацией и узнаваемостью обозначения.

Мнение истца о том, что ответчик, зная об использовании иными издательствами данных товарных знаков, намеренно до 2016-2017 г.г. не препятствовал выпуску ими книжной продукции с целью увеличения количества выпущенных учебных изданий, и последующего предъявления исков о выплате значительных по размеру компенсаций, носит предположительный характер.

В то же время истец, продолжавший использование товарного знака № 473734 после его регистрации, и не предпринявший мер к получению сведений из открытых источников Роспатента о возникновении правовой охраны в отношении этого товарного знака у общества «Просвещение», допустил тем самым небрежность и неосмотрительность в использовании данного средства индивидуализации.

Сам по себе факт предъявления обществом «Просвещение» после регистрации спорных товарных знаков исков к лицам, использовавшим обозначение, сходное до степени смешения с этими товарными знаками, не свидетельствует о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом, поскольку данные действия правообладателя товарного знака предусмотрены законом в качестве мер по защите нарушенных гражданских прав (статьи 12, 1252, 1515 ГК РФ).

В то же время оценка правомерности и обоснованности заявления обществом «Просвещение» соответствующих сумм компенсаций за нарушение исключительных прав, в том числе на предмет соответствия действий общества «Просвещение» по защите своих исключительных прав требованиям добросовестности (статья 10 ГК РФ), является компетенцией суда, рассматривающего соответствующий спор.

При таких обстоятельствах суд полагает, что действия ответчика по приобретению исключительных прав на товарные знаки № 473734 и № 631417 не были направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, не противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота,

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, в связи с чем суд приходит к выводу об отсутствии в действиях ответчика, связанных с приобретением и использованием исключительных прав на указанные товарные знаки, признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом.

С учетом изложенного требования истца о признании действий ответчика, связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки № 473734 и № 631417, недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом не подлежат удовлетворению.

Государственная пошлина, уплаченная при обращении с иском заявлением, в силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин