



ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65
<http://13aas.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

14 января 2019 года

Дело №А21-5686/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 14 января 2019 года

Постановление изготовлено в полном объеме 14 января 2019 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
в составе:

председательствующего Дмитриевой И.А.
судей Згурской М.Л., Третьяковой Н.О.

при ведении протокола судебного заседания: Климцовой Н.А.

при участии:

от истца: не явился (извещен)

от ответчика: Мухортовой В.М. по доверенности от 20.12.2018

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-31824/2018) ИП Матвиенко Виталия Юрьевича на решение Арбитражного суда Калининградской области от 11.10.2018 по делу № А21-5686/2018 (судья Талалас Е.А.), принятое

по иску ИП Матвиенко Виталий Юрьевич
к ООО "Юридический супермаркет "ЦВД"

о признании несостоявшимся предоставление права пользования комплекса исключительных прав

установил:

Индивидуальный предприниматель Матвиенко Виталий Юрьевич (ОГРНИП 317253600021346 ИНН 550621113757) (далее – Предприниматель, истец) обратился в Арбитражный суд Калининградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Юридический супермаркет «ЦВД» (ОГРН 1133926006521 ИНН 3906288440) (далее – Общество, ответчик) о признании несостоявшимся предоставление права использования в предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя Матвиенко Виталия Юрьевича комплекса исключительных прав, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «Юридический супермаркет «ЦВД» по договору коммерческой концессии № 137/210 от 21 августа 2017 года.

Решением суда от 11.10.2018 в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с указанным решением суда, истец обжаловал его в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве на жалобу.

Истец уведомлен о времени и месте рассмотрения жалобы надлежащим образом, однако своих представителей в судебное заседание не направил, что в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) не является процессуальным препятствием для рассмотрения апелляционной жалобы по существу.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, 21.08.2017 между Предпринимателем (пользователь) и обществом (правообладатель) заключен договор коммерческой концессии (франчайзинга) №137/210.

Согласно пункту 1.1 договора, правообладатель на условиях настоящего Договора за вознаграждение предоставляет пользователю неисключительное право использования Комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав согласно п. 2.2 Договора, а пользователь обязуется оплатить правообладателю обусловленное настоящим Договором вознаграждение.

В пункте 1.2 договора установлено, что правообладатель предоставляет пользователю Комплекс исключительных прав, деловой репутации, коммерческого опыта (далее - КИП), который включает в себя:

1.2.1. Право использования Товарного знака, принадлежащее правообладателю на основании Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 550126, выданный Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) 07.08.2015 года.

1.2.2. Разработанную правообладателем Бизнес систему, которая включает в себя:

- комплекс предоставляемых юридических услуг клиентам;
- систему экономико-правовых экспертиз документов;
- программу онлайн и видео обучения и квалификационного допуска сотрудников;
- консалтинговую поддержку по технической, правовой и организационной работе пользователя;
- методику подбора и адаптации персонала;
- собственную автоматизированную CRM систему;
- маркетинговую программу;
- систему ценообразования и тарифных планов по оказанию услуг пользователем;
- консалтинг по созданию и организации работы отдела продаж;
- стандарты оказания услуг и клиентского сервиса.

Государственную регистрацию предоставления права на использование КИП осуществляет правообладатель (п. 1.3).

В соответствии с п. 1.4 договора все расходы по государственной регистрации предоставления права использования КИП в предпринимательской деятельности несет пользователь.

Согласно п. 2.7. Договора Предоставление (передача) комплекса исключительных прав Правообладателя осуществляется Сторонами путем подписания Акта приема-передачи права в течение 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты Пользователем паушального платежа в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора.

Согласно п. 2.9. Договора, Пользователь вправе использовать Комплекс исключительных прав на территории г. Владивосток.

Из материалов дела следует, что во исполнение п. 4.1 Договора Предприниматель перечислил Обществу 26.08.2017 года невозвратный паушальный платеж в размере 270 000 рублей за пользование КИП.

21.08.2017 сторонами подписан Акта приема-передачи права, из содержания которого следует, что Правообладателем передан сроком на 3 года КИП: право пользования Товарного знака, принадлежащее Правообладателю на основании свидетельства на товарный знак № 550126, выданный Роспатентом 07.08.2015 года и сопутствующие материалы, указанные в п. 2 акта.

Акт приема-передачи подписан сторонами без наличия претензий. 30.08.2017 года в адрес Пользователя направлен доступ к общему серверу Правообладателя.

Истец, ссылаясь, что договор коммерческой концессии №137/210 от 21.08.2017 года в установленном порядке в федеральном органе по интеллектуальной собственности зарегистрирован не был, что привело к невозможности использования Предпринимателем КИП, обратился в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, оценив представленные доказательства, отказал в удовлетворении исковых требований.

Апелляционная инстанция не находит оснований для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Отказывая в удовлетворении иска, суд правомерно исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В силу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

В силу пункта 2 статьи 1235 ГК РФ, лицензионный договор заключается в письменной форме, если указанным Кодексом не предусмотрено иное, предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с данным Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ (пункт 2 статьи 1235 ГК РФ).

При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу

права использования такого результата или такого средства по договору перехода исключительного права, его залог или предоставление права использования признаются несостоявшимися (пункт 6 статьи 1232 ГК РФ).

В случаях, определенных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ, договоры об отчуждении исключительного права и лицензионные договоры подлежат государственной регистрации. При этом несоблюдение требования о государственной регистрации согласно пункту 2 статьи 1234, пункту 2 статьи 1235 ГК РФ влечет недействительность договора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1490 ГК РФ отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 названного Кодекса.

Таким образом, из смысла указанных норм права следует, что отсутствие государственной регистрации лицензионного договора на право использования товарного знака может служить основанием для признания его недействительным.

Вместе с тем, как установлено судом, договор коммерческой концессии заключен сторонами в установленном порядке. Форма договора соблюдена, все существенные условия такого договора, а именно: предмет договора - предоставление неисключительного права использования КИП сроком на три года, в том числе право использования товарного знака и разработанной

Правообладателем Бизнес системы, порядок его использования (пункты 2.-2.5), согласованы сторонами.

Более того, Пользователем был оплачен в установленный договором срок паушальный платеж в размере 270 000 рублей за пользование КИП.

При этом встречным предоставлением по спорному договору коммерческой концессии на использование товарного знака со стороны Правообладателя является предоставление Пользователю возможности использовать товарный знак в объеме, предусмотренном договором.

В соответствии с п. 3.3.3. Договора, Пользователь обязуется направить Правообладателю официальное уведомление об открытии офиса и начале деятельности на территории, указанной в п. 2.9. настоящего Договора электронным письмом с приложением фотоснимков офисного помещения. Уведомление направляется Правообладателю также в случае релокации ранее согласованного месторасположения офиса Пользователя.

Как следует из материалов дела и установлено судом, во исполнение п. 3.3.3 Договора Пользователь направил 05.10.2017 официальное извещение об открытии офиса франшизы «Юридический супермаркет «ЦВД» (л.д.155) в г. Владивосток.

17.10.2017 Пользователь уведомил Правообладателя о появлении в офисе первого клиента.

11.01.2018 Пользователем в адрес Правообладателя направлена заявка на обучение сотрудника офиса.

23.01.2018 г. Пользователем (истцом) в адрес Правообладателя направлено уведомление о расторжении Договора коммерческой концессии (франчайзинга) № 137/210 л.д. 146) в связи с отсутствием денежных средств на содержание регионального представительства (оплата офиса, рекламы, заработной платы сотрудникам).

15.02.2018 в адрес Пользователя направлено электронное письмо с приложением Соглашения о расторжении Договора коммерческой концессии (франчайзинга) № 137/210 от «21» августа 2017, а 12.04.2018 соглашение о расторжении направлено почтой России (л.д. 156-157).

Таким образом, материалами дела подтверждается того, что Правообладатель предоставил Пользователю возможность использования товарного знака согласно заключенному между сторонами договору и не препятствовал Пользователю в осуществлении указанной возможности.

При этом, как видно из материалов дела, Пользователь в официальном уведомлении о расторжении договора (л.д. 146) не ссылается на несостоявшееся предоставление КИП, на предоставление права на использование иного товарного знака, а ссылается на невозможность в дальнейшем ведения предпринимательской деятельности из-за финансовых проблем.

Истец в пояснениях к исковому заявлению (л.д. 167-169) дополнительно указал, что на момент заключения договора коммерческой концессии ответчик использовал товарный знак, представляющий собой комбинированное обозначение: изображена эмблема в форме желтого круга с белыми вкраплениями в виде полумесяца в центре и словесные элементы черного цвета ЦВД (Центр Выдачи Денег).

На момент получения КИП ответчик сменил свой логотип, изменил цветовую гамму и фактически стал осуществлять свою деятельность с использованием другого товарного знака в виде сине-белого квадрата в форме лабиринта и словесных элементов «ЮРИДИЧЕСКИЙ СУПЕРМАРКЕТ» черного цвета и вся документация была передана ответчиком истцу с новым товарным знаком, который не прошел регистрацию в Роспатенте.

Вместе с тем, суд первой инстанции правомерно отклонил указанные доводы истца, исходя из следующего.

Из материалов дела следует, что ответчик является Правообладателем товарного знака, зарегистрированного за № 550126, имеющего комбинированное изображение: эмблема в форме желтого круга с белыми вкраплениями в виде полумесяца в центре и словесные элементы черного цвета ЦВД (Центр Выдачи Денег).

Согласно представленному в материалы дела акту приема-передачи от 21.08.2017 Правообладателем передан сроком на 3 года, Пользователем принят комплекс исключительных прав, включающий право пользования Товарного знака, принадлежащего Правообладателю на основании свидетельства на товарный знак № 550126, выданного Роспатентом 07.08.2015 года, и сопутствующие материалы, указанные в п. 2 акта.

Таким образом, факт передачи Пользователю КИП, включающего в себя право пользования товарным знаком, зарегистрированным федеральным органом за № 550126, подтвержден материалами дела, доказательства иного, в частности, доказательства передачи права пользования на другой товарный знак, в нарушение статьи 65 АПК РФ истцом не представлены.

Кроме того, суд первой инстанции правомерно признал обоснованными доводы ответчика о возможности регистрации и использования Правообладателями нескольких товарных знаков, поскольку прямого ограничения законодательство не содержит.

Кроме того, из пояснений ответчика следует, что 30.06.2017 Обществом подана заявка на регистрацию коммерческого обозначения в виде сине-белого квадрата в виде лабиринта и словесных элементов «ЮРИДИЧЕСКИЙ СУПЕРМАРКЕТ» черного цвета. Роспатент 14.07.2017 вынес решение о принятии заявки на государственную регистрацию.

Срок предоставления указанной услуги по регистрации составляет 18 месяцев, в настоящее время не истек. Предметом договора коммерческой концессии № 137/210 этот товарный знак не являлся, был в доступе у тех лиц, которым был открыт доступ к серверу Общества, в частности у истца.

Утверждения истца о том, что уклонение ответчика от регистрации Договора коммерческой концессии (франчайзинга) № 137/210 свидетельствует о том, что КИП не передан и право использования приобретенного по договору товарного знака у истца не возникло, обоснованно отклонены судом первой инстанции.

Согласно п. 1.3 договора государственная регистрация предоставления права использования КИП возложена на Правообладателя.

При этом, п. 1.4 содержит условие о том, что все расходы по государственной регистрации прав возложены именно на Пользователя.

Срок подачи документов на регистрацию сторонами не согласован (п. 1.5).

Как указано в пункте 3 статьи 1232 ГК РФ заявление о государственной регистрации предоставления права использования может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:

- подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
- удостоверенная нотариусом выписка из договора;
- сам договор.

Таким образом, для регистрации предоставления права использования товарных знаков в Роспатенте необходимо либо двухстороннее волеизъявление (подписанное обеими сторонами заявление), либо наличие у подающей стороны оригинала подписанного сторонами договора.

Между тем, из материалов дела следует, что истец оплату государственной пошлины не произвел.

Доводы о том, что в его адрес ответчиком не был отправлен счет на оплату с указанием суммы госпошлины и реквизитов для оплаты, правомерно отклонены судом, поскольку инструкция о порядке регистрации права использования товарного знака была передана истцу курьерской доставкой 20.09.2017 вместе с договором коммерческой концессии (ответчиком к письменным пояснениям от 01.10.2018 представлена копия накладной об отправке и получении истцом документов). Кроме того, информация о пошлинах, их размере, реквизитах и прочие сведения размещены на сайте Роспатента и ФИПСА и находится в открытом доступе.

Из положений статьи 406 ГК РФ, следует, что кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

В данном случае, истец, не совершивший действий по оплате государственной пошлины, является просрочившим, поскольку ответчик до их совершения не смог исполнить свое обязательство. С требованием о понуждении ответчика зарегистрировать предоставление права использования КИП истец к ответчику или в суд не обращался.

Из изложенного следует, что Правообладатель предоставил Пользователю возможность использования КИП, в том числе спорного товарного знака, согласно заключенному между сторонами договору и не препятствовал лицензиату в осуществлении указанной возможности.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", смысл регистрации предоставления права использования товарного знака заключается в обеспечении публичности и защите прав третьих лиц, получающих возможность получить достоверную информацию об обременении

товарного знака, однако, отсутствие такой регистрации не влияет на обязательства сторон перед друг другом по лицензионному договору.

Как отмечено в указанном пункте, для лиц, не являющихся сторонами сделки и не участвовавших в деле, считается, что подлежащие государственной регистрации права на имущество возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, а не в момент совершения или фактического исполнения сделки либо вступления в законную силу судебного решения, на основании которых возникают, изменяются или прекращаются такие права (пункт 2 статьи 8.1, пункт 2 статьи 551 ГК РФ). При этом с момента возникновения соответствующего основания для государственной регистрации права стороны такой сделки или лица, участвовавшие в деле, в результате рассмотрения которого принято названное судебное решение, не вправе в отношениях между собой недобросовестно ссылаться на отсутствие в государственном реестре записи об этом праве.

Кроме того, согласно пункту 3 статьи 432 ГК РФ, сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1 ГК РФ).

С учетом изложенного, оценив представленные по делу доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что факт получения и использования ответчиком именно того комплекса исключительных прав, который был предусмотрен договором коммерческой концессии № 137/210 от 21.08.2017, является подтвержденным, в связи с чем правомерно отказал в удовлетворении иска.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основе полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, нормы материального и процессуального права не нарушены, у апелляционного суда отсутствуют основания для отмены принятого по делу судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 руб. подлежат оставлению на подателе жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Калининградской области от 11.10.2018 по делу № А21-5686/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

И.А. Дмитриева

Судьи

8

A21-5686/2018
М.Л. Згурская

Н.О. Третьякова