



## СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

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

<http://ipc.arbitr.ru>

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

3 сентября 2020 года

Дело № СИП-558/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 31 августа 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 сентября 2020 года.

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

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А.,  
Рассомагиной Н.Л. –

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу  
индивидуального предпринимателя Туаршева Мурата Аслановича  
(Московская обл., ОГРНИП 318502900015864) на определение Суда по  
интеллектуальным правам от 11.06.2020 о прекращении производства по  
делу № СИП 558/2018

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  
«Абхазское Традиционное Виноделие» (ул. Агрба, д. 4, кв. 75, г. Сухум,  
Республика Абхазия, ОГРН 114РА000748) к индивидуальному  
предпринимателю Туаршеву Мурату Аслановичу о досрочном частичном  
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству  
Российской Федерации № 394728 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  
самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена



Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью «Абхазское Традиционное Виноделие» Ладонин А.В. (по доверенности от 31.12.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Абхазское Традиционное Виноделие» (далее – общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к индивидуальному предпринимателю Туаршеву Мурату Аслановичу о досрочном частичном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «АШХАРДАЦ» по свидетельству Российской Федерации № 394728 вследствие его неиспользования в отношении следующих товаров (с учетом уточнения иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации):

«сиропы и прочие составы для изготовления напитков; пиво; пиво со вкусом фруктов; сиропы для напитков; составы для изготовления ликеров; сусли; сусли виноградное; сусли пивное; сусли солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков» 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ);

«алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка лимонная; джины; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» 33-го класса МКТУ.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.01.2019 в удовлетворении исковых требований отказано.

Общество 29.03.2019 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о пересмотре судебного решения от 09.01.2019 по вновь открывшимся обстоятельствам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2019, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2019, заявление общества о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам удовлетворено – решение Суда по интеллектуальным правам от 09.01.2019 отменено.

В ходе нового рассмотрения дела общество в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнило заявленные требования, сократив объем своих притязаний до товара 32-го класса МКТУ «пиво».

При новом рассмотрении дела № СИП-558/2019 определением Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2020 производство по настоящему делу прекращено вследствие отказа общества от заявленных требований, мотивированного добровольным сокращением Туаршевым М.А. перечня товаров, приведенных в регистрации спорного товарного знака (включая товар 32-го класса МКТУ «пиво»), с ответчика в пользу истца взысканы судебные расходы.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, Туаршев М.А. просит отменить определение суда первой инстанции, принять по делу новый судебный акт.

В судебное заседание явился представитель общества.

Туаршев М.А. и Роспатент, надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного заседания посредством направления в их адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству и назначении судебного заседания, а также путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам <http://ipc.arbitr.ru>, своих представителей в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В судебном заседании представитель общества возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить обжалуемое определение в силе как законное и обоснованное.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 и 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 данного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, товарный знак «**АШХАРДАЦ**» по свидетельству Российской Федерации № 394728 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр) 27.11.2009 на имя общества с ограниченной ответственностью «Форма» с датой приоритета 07.10.2008 в отношении широкого перечня товаров 5, 29, 30, 32 и 33-го классов МКТУ.

Исключительное право на указанный товарный знак перешло к обществу с ограниченной ответственностью «СТАЛКОМ» по договору отчуждения от 31.10.2016 № РД0209397.

В дальнейшем исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 394728 перешло к Туаршеву М.А. по договору отчуждения от 15.06.2018 № РД0255877.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака, на направление Туаршеву М.А. предложения заинтересованного лица, на неиспользование этого товарного знака правообладателем в отношении перечисленных в исковом заявлении товаров, а также на то, что стороны не смогли прийти к соглашению о внесудебном урегулировании спора, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о частичном досрочном прекращении товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 394728.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.01.2019 в удовлетворении исковых требований отказано, ввиду того что на момент судебного разбирательства по делу исключительное право Туаршева М.А. на спорный товарный знак прекратило свое действие по истечении срока и не было продлено. Суд сделал вывод, что требование общества о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака носит беспредметный характер и его удовлетворение не представляется возможным. При этом суд учел пояснения Туаршева М.А. о том, что заявление о продлении срока действия исключительного права им не подавалось и подаваться не будет.

Общество 29.03.2019 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о пересмотре решения от 09.01.2019 по вновь открывшимся обстоятельствам.

В обоснование названного заявления общество указало на продление 26.02.2018 срока действия исключительного права на спорный товарный знак до 07.10.2028.

По результатам рассмотрения заявления общества о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам суд первой

инстанции принял решение от 26.04.2019 об удовлетворении названного заявления и об отмене решения Суда по интеллектуальным правам от 09.01.2019 по вновь открывшимся обстоятельствам.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2019 оставлено без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2019.

При повторном рассмотрении дела суд первой инстанции принял произведенное обществом уточнение исковых требований, согласно которому оно просило досрочно прекратить правовую охрану спорного товарного знака в отношении товара 32-го класса МКТУ «пиво». Уточнение заявленных требований было мотивировано обществом тем, что одновременно с заявлением о продлении срока действия исключительного права на спорный товарный знак Туаршев М.А. подал заявление о сокращении перечня товаров, для которых этот товарный знак зарегистрирован: из регистрации этого товарного знака были исключены товарные позиции, в отношении которых обществом заявлено требование о прекращении его правовой охраны, спорным остался только товар 32-го класса МКТУ «пиво».

Общество неоднократно подавало заявления о фальсификации доказательств, представленных Туаршевым М.А. в подтверждение использования спорного обозначения в отношении товара 32-го класса МКТУ «пиво».

В ходе рассмотрения первого заявления Туаршев М.А. согласился исключить из числа доказательств по делу доказательства, о фальсификации которых было заявлено обществом.

С целью проверки заявления общества о фальсификации вновь представленных Туаршевым М.А. доказательств (товарных накладных от 21.08.2015 № 2980 и от 10.08.2015 № 2978) суд первой инстанции назначил судебную техническую экспертизу.

По результатам проведенной проверки суд первой инстанции признал доводы общества о недостоверности вышеуказанных документов обоснованными.

При этом суд первой инстанции не нашел оснований для удовлетворения ходатайства Туаршева М.А. о назначении повторной судебной экспертизы.

Вместе с тем суд первой инстанции установил, что во время производства по настоящему делу (13.03.2020) в Государственный реестр внесены сведения об исключении из перечня регистрации спорного товарного знака товара 32-го класса МКТУ «пиво» в связи с отказом правообладателя от правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 394728 в отношении названного товара.

Принимая во внимание факт внесения изменений в Государственный реестр, общество заявило отказ от иска, мотивированный добровольным удовлетворением ответчиком исковых требований.

Суд первой инстанции установил, что отказ общества от иска не противоречит закону и не нарушает права иных лиц, в связи с чем может быть принят судом.

При рассмотрении вопроса о распределении судебных расходов суд первой инстанции счел обоснованным их возложение на ответчика.

При этом суд исходил из того, что отказ от иска заявлен обществом вследствие добровольного удовлетворения Туаршевым М.А. заявленных требований.

Суд также оценил процессуальное поведение Туаршева М.А. (заявление об отсутствии намерения продлевать исключительное право на спорный товарный знак с последующим (после отказа в удовлетворении иска) его продлением; неоднократное представление в суд недостоверных доказательств (часть из которых была исключена в ходе проверки заявления общества о фальсификации, часть – признана недостоверной в по результатам проведенной экспертизы)), признал такое поведение

злоупотреблением процессуальными правами и счел возможным отнести судебные расходы на ответчика на основании части 2 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного суд первой инстанции производство по делу прекратил, судебные расходы, понесенные обществом в ходе рассмотрения дела (включающие расходы по уплате государственной пошлины и расходы на проведение судебной экспертизы) возложил на Туаршева М.А.

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 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

В кассационной жалобе Туаршев М.А. указывает на то, что в нарушение положений статей 71 и 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не исследовал иные имеющиеся в деле доказательства, за исключением тех, в отношении которых проводилась судебная техническая экспертиза, и принял обжалуемый судебный акт только лишь на основании заключения эксперта.

Более того, по мнению заявителя кассационной жалобы, выводы заключения эксперта противоречат другим имеющимся в материалах дела доказательствам.

Туаршев М.А. обращает внимание на то, что суд первой инстанции неправомерно посчитал допустимыми доказательствами копии документов, не заверенные надлежащим образом, а именно документы, подтверждающие квалификацию эксперта.

Заявитель кассационной жалобы выражает несогласие с отказом суда первой инстанции в проведении повторной судебной экспертизы.

В обоснование данного довода Туаршев М.А. отмечает, что у проводившего судебную техническую экспертизу лица отсутствует квалификация по необходимой для проведения такого вида экспертизы экспертной специальности, а уровень имеющейся у данного лица квалификации не подтверждался с 1999 года, что является нарушением законодательства, регулирующего деятельность экспертов.

Таким образом, Туаршев М.А. полагает, что представленное в материалы дела заключение эксперта не может являться доказательством по делу, так как экспертиза проведена лицом, не обладающим соответствующими образованием и квалификацией.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что прекращение правовой охраны спорного товарного знака в отношении товара 32-го класса МКТУ «пиво» не является добровольным удовлетворением исковых требований со стороны ответчика.

Туаршев М.А. указывает на то, что исключение названной позиции из перечня регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 394728 обусловлено наличием договоренности Туаршева М.А. с обществом с ограниченной ответственностью «ВИНСТРИМ», достигнутой в рамках дела № СИП-931/2019, не имеет отношения к настоящему делу и не свидетельствует о признании иска, рассматриваемого в рамках дела № СИП-558/2018.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы полагает, что с учетом исключения товара «пива» из перечня регистрации спорного товарного знака по основаниям, не связанным с исковыми требованиями общества, понесенные в рамках настоящего дела судебные расходы не подлежали отнесению на Туаршева М.А.

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в

арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от требования полностью или частично.

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (часть 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если заявитель отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

В кассационной жалобе не содержатся доводы, направленные на оспаривание вывода суда первой инстанции о наличии оснований для прекращения производства по делу.

По сути, заявленные в кассационной жалобе доводы касаются вопроса о распределении судебных расходов.

Условно такие доводы можно разделить на две части:

судебные расходы в целом не могли быть взысканы с ответчика, поскольку отсутствовало добровольное удовлетворение им заявленных истцом требований;

судебные расходы на проведение экспертизы не могли быть возложены на ответчика, так как заключение экспертизы не является надлежащим доказательством по делу вследствие недостаточной квалификации эксперта.

По результатам рассмотрения этих доводов президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

Как указано выше, возлагая судебные расходы на ответчика, суд первой инстанции исходил из двух обстоятельств:

добровольного удовлетворения ответчиком требований истца в ходе производства по делу;

злоупотребления ответчиком процессуальными правами.

В кассационной жалобе Туаршев М.А. оспаривает вывод суда первой инстанции о добровольном удовлетворении им заявленных обществом требований: Туаршев М.А. подтверждает, что правовая охрана спорного товарного знака была им прекращена добровольно, однако указывает, что это действие никак не связано с предъявленными в настоящем деле требованиями.

Вместе с тем вывод суда первой инстанции о злоупотреблении ответчиком своими процессуальными правами и о возложении на него судебных расходов истца вследствие такого злоупотребления Туаршев М.А. в кассационной жалобе не оспаривает, какие-либо доводы о несогласии с этим выводом не приводит.

Между тем данное основание является достаточным для возложения на него всех судебных расходов.

В силу части 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации злоупотребление лицами, участвующими в деле, процессуальными правами влечет за собой для этих лиц неблагоприятные последствия, предусмотренные названным Кодексом.

Согласно части 2 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта.

Злоупотребление процессуальными правами со стороны ответчика судом первой инстанции установлено.

Таким образом, суд первой инстанции был вправе отнести судебные расходы по делу на Туаршева М.А. как на лицо, допустившее злоупотребление процессуальными правами.

Доводы кассационной жалобы о том, что на ответчика не подлежали отнесению судебные расходы общества, понесенные в связи с проведением экспертизы по делу, президиум Суда по интеллектуальным правам считает подлежащими отклонению.

Те факты, что обществом переводились денежные средства на оплату экспертизы, что экспертиза была проведена и экспертное заключение приобщено к материалам дела, что суд определил выплатить эксперту денежные средства в счет оплаты проведенной экспертизы, Туаршев М.А. не оспаривает.

В ходе судебного заседания, на котором рассматривался вопрос о назначении экспертизы, Туаршев М.А. не заявлял отвод эксперту.

Суд пришел к правильному выводу о том, что экспертное заключение соответствует требованиям статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом эксперт был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, о чем свидетельствует наличие соответствующей подписки.

В соответствии со статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся в том числе денежные суммы, подлежащие выплате экспертам.

Согласно части 2 статьи 107 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации эксперты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению арбитражного суда, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей как работников государственных судебно-экспертных учреждений.

Частью 1 статьи 109 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что денежные суммы,

причитающиеся экспертам, выплачиваются по выполнению ими своих обязанностей с депозитного счета арбитражного суда.

Из приведенных положений следует, что выплата вознаграждения эксперту за проведение экспертизы не ставится в зависимость от необходимости назначения дополнительной или повторной экспертиз.

Несогласие ответчика с выводами судебной экспертизы само по себе не является обстоятельством, исключающим доказательственное значение экспертного заключения.

При таких обстоятельствах у суда первой инстанции отсутствовали основания для невыплаты эксперту вознаграждения за проведение экспертизы, а соответственно, и для возложения расходов общества, понесенных в связи с ее проведением, на Гуаршева М.А.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав явившегося в судебное заседание представителя общества, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286, 287 и 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

## ПОСТАНОВИЛ:

определение Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2020 о прекращении производства по делу № СИП-558/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Туаршева Мурата Аслановича – без удовлетворения.

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

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина