



## СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

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

<http://ipc.arbitr.ru>

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

26 июля 2021 года

Дело № А56-49696/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 22 июля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 июля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Ерина А.А., Рогожина С.П.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Технограв» (просп. Пискаревский, д. 63, литер а, пом. 641, Санкт-Петербург, 195273, ОГРН 1177847178079) и общества с ограниченной ответственностью «Перфоманс групп» (просп. Богатырский, д. 8, литер А, ч.п. 13-Н, Санкт-Петербург, 197348, ОГРН 1187847259379) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.01.2021 по делу № А56-49696/2020 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2021 по тому же делу по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Юниконт СПб» (ул. Кибальчича, д. 26, литер Е, Санкт-Петербург, 192174, ОГРН 1057810213416) к обществу с ограниченной ответственностью «Технограв», обществу с ограниченной ответственностью «АДВ-сервис» (ул. Цветочная, д. 16, пом. 4,6, Санкт-Петербург, 196084, ОГРН 1177847285967) и обществу с ограниченной ответственностью



«Перфоманс групп».

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «НПК Морсвязьавтоматика» (ул. Кибальчича, д. 26, литер Е, Санкт-Петербург, 192174, ОГРН 1057813313909) и общество с ограниченной ответственностью «НПО Юнимаш» (ул. Кибальчича, д. 26, литер Е, Санкт-Петербург, 192174, ОГРН 1117847480057).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Юниконт СПб» – Богоненко С.А. (по доверенности от 05.03.2021 № 3);

от общества с ограниченной ответственностью «Технограв» – Карелина И.Н. (по доверенности от 23.07.2020 серии АБ № 8975425);


от общества с ограниченной ответственностью «Перфоманс групп» – Одинцов А.А. (по доверенности от 12.01.2021);

от общества с ограниченной ответственностью «НПК Морсвязьавтоматика» – Богоненко С.А. (по доверенности от 30.01.2020 № 9/3).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Юниконт СПб» (далее – общество «Юниконт СПб») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Технограв» (далее – общество «Технограв»), обществу с ограниченной ответственностью «АДВ-сервис» (далее – общество «АДВ-сервис») и обществу с ограниченной ответственностью «Перфоманс групп» (далее – общество «Перфоманс групп») о солидарном взыскании компенсации за нарушение

исключительного права на товарный знак « UNIMASH» по свидетельству

Российской Федерации № 424969 в размере 3 000 000 рублей, об обязанности ответчиков опубликовать на сайте [www.technograv.ru](http://www.technograv.ru) судебный акт по настоящему делу с указанием правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 424969, а также о взыскании с общества «Технограв» судебной неустойки в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда и 44 000 рублей расходов по оплате госпошлины (с учетом удовлетворения судом первой инстанции ходатайства истца о привлечении соответчиков в порядке, предусмотренном статьей 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

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 «НПК Морсвязьавтоматика» (далее – общество «НПК Морсвязьавтоматика») и общество с ограниченной ответственностью «НПО Юнимаш» (далее – общество «НПО Юнимаш»)

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.01.2021 иски удовлетворены частично: с общества «Технограв» и общества «Перфоманс групп» в пользу общества «Юниконт СПб» солидарно взыскано 3 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 424969 и 38 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. В удовлетворении исковых требований к обществу «АДВ-сервис» отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2021 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.01.2021 изменено: с общества «Технограв» и общества «Перфоманс групп» в пользу общества «Юниконт СПб» солидарно взыскана компенсация за нарушение исключительного права

на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 424969 в размере 3 000 000 рублей. С общества «Технограв» в пользу общества «Юниконт СПБ» взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 19 000 рублей. С общества «Перфоманс групп» в пользу общества «Юниконт СПБ» взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 19 000 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. В удовлетворении исковых требований к обществу «АДВ-сервис» отказано.

В поданных в Суд по интеллектуальным правам кассационных жалобах общество «Технограв» и общество «Перфоманс групп», ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просят отменить обжалуемые решение и постановление, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование своей кассационной жалобы общество «Перфоманс групп» указывает на то, что использование в контекстной рекламе обозначения, сходного с товарным знаком, при отсутствии индивидуализации товара не является способом использования данного товарного знака, поскольку никоим образом не влияет на вероятность смешения неправомерно используемого обозначения с охраняемым товарным знаком в отношении подлежащих правовой охране товаров.

Приводя разъяснения, содержащиеся в пункте 172 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), общество «Перфоманс групп» отмечает, что использованное в качестве технического параметра Интернет-поиска спорное обозначение не видно пользователю в поисковой строке, а следовательно, не может свидетельствовать о том, что на сайте, к которому «привязана» гиперссылка, неправомерно используется товарный знак.

При этом общество «Перформанс групп» обращает внимание на то, что на сайте, к которому «привязана» спорная гиперссылка, не содержится ни одного упоминания и указания ни на товарный знак, ни на товары общества «Юниконт СПб», а также отсутствуют какие-либо сведения о взаимосвязи между владельцем сайта (обществом «Технограв») и правообладателем товарного знака (обществом «Юниконт СПб»), напротив, на сайте общества «Технограв» имеется прямое указание на то, что оно является официальным дилером научно-технического объединения «Jinan Senfeng Technology» в России.

Общество «Перформанс групп» также отмечает, что специфика реализуемых обществом «Юниконт СПб» и обществом «Технограв» товаров не позволяет потребителю их приобрести спонтанно, а также указывает, что представленные обществом «Юниконт СПб» в обоснование высокой стоимости единицы продукции доказательства однозначно не подтверждают размер причиненного ущерба и обоснованность компенсации в размере 3 000 000 рублей.

Общество «Технограв» считает неправомерными выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что использование ключевого слова в параметрах технических настроек, позволяющих влиять на результаты поиска, является нарушением исключительного права на товарный знак.

С точки зрения общества «Технограв», указание товарного знака в качестве ключевого слова не может быть признано использованием товарного знака в понимании статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), так как не индивидуализирует какие-либо товары либо самого рекламодателя, не создает возможности смешения товаров истца и рекламодателя, является исключительно одним из технических критериев, учитываемых при отборе рекламного объявления в контекстной рекламе для его показа на рекламных местах.

Кроме того, общество «Технограв» подвергает сомнению обоснованность определенного судами размера компенсации, отмечая,

что использование ключевого слова «unimach» в рекламе «Яндекс.Директ» не могло нанести ущерб обществу «Юниконт СПб».

В представленных письменных возражениях на кассационную жалобу общества «Перфоманс групп», ссылаясь на законность и обоснованность выводов судов первой и апелляционной инстанций, общество «Юниконт СПб» просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, отзывы на кассационные жалобы не представили.

В судебном заседании, состоявшемся 22.07.2021, представители общества «Технограв» и общества «Перфоманс групп» выступили по существу доводов, содержащихся в кассационных жалобах, просили их удовлетворить.


Представитель общества «Юниконт СПб» и общества «НПК Морсвязавтоматика» возражал против удовлетворения кассационных жалоб

Общество «АДВ-сервис», общество «НПО Юнимаш», надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства по рассмотрению кассационных жалоб, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам <http://ipc.arbitr.ru>, в судебное заседание суда кассационной инстанции своих представителей не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

При этом ходатайств об отложении судебного заседания, об участии в судебном заседании посредством видеоконференц-связи при содействии иного суда, об участии в судебном заседании посредством веб-конференции, размещенной в информационной системе «Картотека арбитражных дел» обществом «АДВ-сервис» и обществом «НПО Юнимаш» не представлено.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным

судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах и в отзыве на кассационную жалобу.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество «Юниконт СПб» является правообладателем товарного знака  «UNIMACH» по свидетельству Российской Федерации № 424969, зарегистрированного 08.12.2010 по заявке № 2009704838 с приоритетом от 04.03.2009 в отношении товаров 7-го класса «держатели для режущих инструментов машин, станков; инструменты режущие [детали машин]; корпуса машин; машины гибочные; машины для гофрирования, теснения; машины для доводки; машины для штамповки; машины правильные; машины резальные; машины формовочные; механизмы зубчатые; механизмы подающие [детали машин]; направляющие машин, станков; ножи [детали машин]; ножи электрические; ножницы электрические; передачи зубчатые; передачи редукционные понижающие; передачи силовые; прессы [машины промышленные]; прессы штамповочные [для горячей штамповки]; приводы [трансмиссии] для машин; резаки [детали машин]; станины машин; станки; станки металлообрабатывающие; станки фрезерные; суппорты станков [детали машин]; устройства для управления машинами или двигателями», 9-го класса «аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях]», услуг 42-го класса «изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования технические; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание

техническое программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; экспертиза инженерно-техническая» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Обществу «Юниконт СПб» стало известно, что ответчиками используется словесное обозначение «UNIMACH» в контекстной рекламе при отображении указанного товарного знака в гиперссылке при переходе на сайт <https://technograv.ru>, на котором содержится информация о продаже оборудования с торговой маркой «SENFENG».

Так, скриншотами сайта [www.technograv.ru](http://www.technograv.ru) за период времени с 20.04.2020 по 18.05.2020 подтверждается, что после ввода слова «unimach» в поисковую строку сервиса «Яндекс» пользователю показывалось рекламное объявление «Лазерные станки Senfeng – качество и надежность 16 лет!», по клику на рекламное объявление осуществлялся переход на первую страницу сайта [www.technograv.ru](http://www.technograv.ru). На осматриваемом сайте содержались сведения о продукции, однородной товарам, в отношении которых зарегистрирован принадлежащий обществу «Юниконт СПб» товарный знак.

В результате осмотра сайта [www.technograv.ru](http://www.technograv.ru) судами первой и апелляционной инстанций было установлено следующее: продавцом и фактическим рекламодателем является общество «Технограв»; принадлежность ему данного сайта не оспаривается; указанный на сайте адрес совпадает со сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества «Технограв»; осмотры сайта подтверждают возможность интерактивного заказа станков или подачи заявок прямо на указанном информационном ресурсе.

Так, в соответствии с нотариальным протоколом осмотра доказательств от 21.04.2020 (далее – протокол от 21.04.2020) на странице с адресом «yandex.ru» при вводе слова «unimach» появляется рекламное объявление



«Лазерные станки Senfeng – качество и надежность 16 лет!» с сайта [www.technograv.ru](http://www.technograv.ru); при клике по данному рекламному объявлению осуществляется переход на сайт [www.technograv.ru](http://www.technograv.ru); сайт [www.technograv.ru](http://www.technograv.ru) обеспечивает возможность on-line заказа продукции, содержит контактные адреса, электронную почту, телефоны общества «Технограв»; пользователю при посещении указанной страницы видна ссылка на словесный элемент «unimach» непосредственно в рекламном контенте, направленном на продвижение товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован принадлежащий обществу «Юниконт СПб» товарный знак.

Согласно нотариальному протоколу осмотра доказательств от 18.05.2020 (далее – протокол от 18.05.2020) после ввода «unimach» в первой строке первой страницы пользователю показывается рекламное объявление «Лазерные станки Senfeng – качество и надежность 16 лет!»; после клика по данному объявлению происходит переадресация на сайт [www.technograv.ru](http://www.technograv.ru); при переходе на сайт [www.technograv.ru](http://www.technograv.ru) обозначение «unimach» присутствует непосредственно на осматриваемом информационном ресурсе.

Ссылаясь на отсутствие у общества «Технограв» разрешения на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 424969, а также на то, что использование данного знака в контекстной рекламе нарушает исключительное право общества «Юниконт СПб» на этот товарный знак, последнее обратилось к первому с претензией.

Общество «Технограв» не согласилось с предъявленными к нему требованиями, вместе с тем после получения претензии спорный контент был удален. Данные обстоятельства послужили основанием для обращения общества «Юниконт СПб» в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с настоящим иском заявлением.

Установив принадлежность исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 424969 обществу «Юниконт СПб», а также то, что обозначение «unimach» использовано ответчиками с

целью привлечения покупателей к своему товару, однородному товару, производимому обществом «Юниконт СПб», для индивидуализации которого зарегистрирован защищаемый товарный знак, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что действия общества «Технограв» и общества «Перфоманс групп» являются нарушением исключительного права на товарный знак общества «Юниконт СПб», в связи с чем удовлетворил иски о возмещении убытков частично.

При этом суд первой инстанции исходил из следующего:

между обществом «Технограв» и обществом «АДВ-сервис» заключен договор от 05.03.2019 № 10/2019, в соответствии с условиями которого общество «АДВ-сервис» приняло на себя обязательство оказать обществу «Технограв» услуги по ведению рекламных компаний и размещению рекламы в сети Интернет: контекстной, баннерной рекламы, рекламы в социальных сетях и иных видов интернет-рекламы;

в целях исполнения договора от 05.03.2019 № 10/2019 общество «АДВ-сервис» заключило договор от 12.03.2019 № 2019/03/12-309860-adv с обществом «Перфоманс групп», которое самостоятельно осуществляло подготовку и редактирование рекламной кампании;

общество «АДВ-сервис» не определяло и не вносило изменения в рекламные материалы;

общество «Перфоманс групп» не отрицало, что в интересах контрагента включило в рекламную кампанию в качестве ключевых слов обозначения «Unimach» и «Юнимаш».

Не усмотрев в действиях общества «АДВ-сервис» нарушения, суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований к обществу «АДВ-сервис».

При определении размера компенсации суд первой инстанции исходил из характера и срока нарушения, из стоимости реализуемых товаров и степени вовлеченности общества «Технограв» и общества «Перфоманс групп» при реализации товаров, в связи с чем пришел к выводу о том,

что солидарное взыскание с общества «Технограв» и с общества «Перфоманс 3 000 000 рублей является обоснованным.

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, вместе с тем изменил решение суда первой инстанции в части распределения судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах и отзыве на одну из них, заслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть

осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3

пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В силу пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также требования о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 Постановления № 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос

оценки представленных доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено данным Кодексом.

Заявителями кассационных жалоб не оспариваются выводы судов первой и апелляционной инстанций о принадлежности истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 424969, а также об использовании ими обозначения «unimach» в качестве ключевого слова в рекламе «Яндекс.Директ».

Изложенные в кассационных жалобах общества «Перфоманс групп» и общества «Технограв» доводы сводятся к несогласию с наличием в их действиях по размещению в Интернет-поиске ключевого слова, сходного с товарным знаком общества «Юниконт СПб», нарушения исключительного права на этот товарный знак.

Суд по интеллектуальным правам считает эти доводы заслуживающими внимания в силу следующего.

При рассмотрении дела по существу суд первой инстанции отметил, что законом и иными нормативно-правовыми актами не установлено определения ключевого слова в настройках рекламной кампании, а также условий размещения рекламных объявлений, допускающих использование в них ключевых слов, тождественных или сходных до степени смешения с чужим товарным знаком.

Принимая во внимание, что использование чужого товарного знака

в качестве ключевого слова направлено на привлечение покупателей, которые в поиске задают планируемую к приобретению конкретную продукцию, суд первой инстанции признал подобный способ адресации одним из способов использования товарного знака.

Полагая, что общество «Перфоманс групп» путем использования обозначений «Unimach» / «Юнимаш» в качестве ключевых слов сознательно влияет на работу поисковых систем, в результате чего потребитель переходит на сайт общества «Технограв», на страницах которого предлагаются товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак общества «Юниконт СПб», суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении исключительного права общества «Юниконт СПб» на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 424969, в связи с чем взыскал в пользу правообладателя компенсацию.

Как разъяснено в пункте 172 Постановления № 10, использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети «Интернет» в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции.

Установление факта недобросовестной конкуренции может послужить основанием для предъявления иска о взыскании убытков с нарушителя исключительного права.

В силу части 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Для взыскания же компенсации по правилам статьи 1515 ГК РФ должно быть установлено нарушение исключительного права на товарный знак в смысле статьи 1484 ГК РФ.

Способы использования исключительного права на товарный знак

перечислены в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ, приведенном выше.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и следует из материалов дела, при вводе слова «unimach» в поисковую строку сервиса «Яндекс» пользователю показывалось рекламное объявление «Лазерные станки Senfeng – качество и надежность 16 лет!», по клику на рекламное объявление осуществлялся переход на первую страницу сайта [www.technograv.ru](http://www.technograv.ru).

Следовательно, в данном случае сходное с товарным знаком истца обозначение использовалось в качестве ключевого слова для поиска информации в сети «Интернет», что по своей сути является техническим параметром показа рекламного объявления в поисковой системе, определяемым рекламодателем и настраиваемым посредством соответствующих инструментов в интерфейсе поисковой системы, не индивидуализирует какие-либо товары, услуги либо самого рекламодателя и не является самостоятельным способом использования товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.02.2014 № ВАС-1320/14 по делу № А40-19907/2013, определении Верховного Суда Российской Федерации от 16.01.2019 № 305-КГ18-22963 по делу № А40-200882/2017.

При этом, вопреки выводу судов первой и апелляционной инстанций, отображение обозначения «unimach» в гиперссылке при переходе на сайт [www.technograv.ru](http://www.technograv.ru) не может быть признано использованием этого обозначения для индивидуализации предлагаемых к продаже товаров общества «Технограв», поскольку непосредственно не входит в наполнение этого сайта (его контент), определяемый рекламодателем.

Заявители кассационных жалоб верно отметили, что ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного рекламного объявления, так как на основании ключевого слова невозможно выделить конкретное объявление из всех существующих, при этом потребителю не известны настройки выданных результатов поиска.



Таким образом, по общему правилу, использование без согласия правообладателя чужого товарного знака в качестве ключевого слова в контекстной рекламе, если в самом объявлении товарный знак не используется, не является нарушением. Если же товарный знак размещен в самом рекламном объявлении, то такое использование может быть признано нарушением исходя из пункта 3 статьи 1484 ГК РФ.

Поскольку судами первой и апелляционной инстанций установлено, что непосредственно в рекламном объявлении «Лазерные станки Senfeng – качество и надежность 16 лет!», а также на сайте [www.technograv.ru](http://www.technograv.ru) отсутствовали какие-либо сходные либо тождественные товарному знаку истца обозначения, их вывод о том, что в рассматриваемом случае использование без согласия правообладателя товарного знака в качестве ключевого слова в контекстной рекламе, если в самом объявлении товарный знак не используется, является нарушением исключительного права на этот товарный знак, следует признать ошибочным, основанным на неправильном применении нормы материального права.

Вместе с тем такое использование товарного знака может быть признано актом недобросовестной конкуренции при условии доказанности необходимой совокупности ее признаков.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам признает обоснованными и подлежащими удовлетворению кассационные жалобы общества «Перфоманс групп» и общества «Технограв», в связи с чем обжалуемые решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежат отмене.

Учитывая, что судами первой и апелляционной инстанции фактические обстоятельства дела установлены в полном объеме, но ими неправильно применена норма материального права, Суд по интеллектуальным правам полагает возможным, не направляя дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в связи с отсутствием в действиях общества «Технограв» и общества «Перфоманс

групп» нарушения исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 424969 одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.01.2021 по делу № А56-49696/2020 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2021 по тому же делу отменить.

В удовлетворении исковых требований отказать.

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

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

А.А. Ерин

Судья

С.П. Рогожин