

**ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД**

Газетный пер., 34/70/75 лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27
E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: <http://15aas.arbitr.ru/>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**арбитражного суда апелляционной инстанции
по проверке законности и обоснованности решений (определений)
арбитражных судов, не вступивших в законную силу**

город Ростов-на-Дону
15 декабря 2015 года

дело № А32-39951/2014
15АП-14561/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 11 декабря 2015 года.
Полный текст постановления изготовлен 15 декабря 2015 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Ковалевой Н.В.,
судей Величко М.Г., Пономаревой И.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Машневым А.Э.,
при участии:
от истца: представитель Ладонин А.В. паспорт, доверенность №б/н от 05.11.2014;
от ответчика: представитель Точеная Г.В. паспорт, доверенность №б/н от
27.03.2015;
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы закрытого
акционерного общества
"Комплекс пищевых предприятий "Лазурный" и общества с ограниченной
ответственностью "Интеллект продактс"
на решение Арбитражного суда Краснодарского края
от 06.07.2015 по делу № А32-39951/2014
по иску общества с ограниченной ответственностью "Интеллект Продактс"
к ответчику: закрытому акционерному обществу "Комплекс пищевых предприятий
"Лазурный"
при участии третьего лица общества с ограниченной ответственностью
"ТД "ВИННИКОФФ"
об обязании прекратить незаконное использование товарного знака, взыскании
компенсации за незаконное использование товарного знака,
принятое в составе судьи Грачева С.А.,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Интеллект Продактс» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу «Комплекс пищевых предприятий «Лазурный» (далее – ответчик) об обязании прекратить незаконное использование

товарного знака по свидетельству №411781 и взыскании 5000000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству №411781.

В ходе судебного разбирательства истец заявил ходатайство об увеличении суммы компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству №411781 до 51 209 004 рублей (т.1 л.д.102).

Суд удовлетворил указанное ходатайство в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края 06.07.2015 исковые требования удовлетворены частично.

Арбитражный суд Краснодарского края 06.07.2015 по делу № А32-39951/2014 в решении указал следующее:

- ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Интеллект Продактс», об увеличении исковых требований в части взыскания компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, в сумме 51209004 рублей удовлетворить;

- обязать закрытое акционерное общество «Комплекс пищевых предприятий «Лазурный», прекратить незаконное использование товарного знака по свидетельству №411781;

- взыскать с закрытого акционерного общества «Комплекс пищевых предприятий «Лазурный» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Интеллект Продактс» компенсацию за незаконное использование товарного знака по свидетельству №411781 в размере 8906880 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 38780 рублей;

- взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Интеллект Продактс» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 132 466 рублей за рассмотрение иска.

- взыскать с закрытого акционерного общества «Комплекс пищевых предприятий «Лазурный» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 19534 рубля за рассмотрение иска.

Общество с ограниченной ответственностью "Интеллект продактс" обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и просило решение Арбитражного суда Краснодарского края от 06.07.2015 по делу № А32-39951/2014 изменить в части, и взыскать с закрытого акционерного общества «Комплекс пищевых предприятий «Лазурный» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Интеллект Продактс» компенсацию за незаконное использование товарного знака по свидетельству №411781 в размере 51209004 рублей.

В обоснование доводов апелляционной жалобы истец указывает, что суд первой инстанции неправоммерно отказал истцу во взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака за период с 2011 года по июль 2014 года.

Закрытое акционерное общество «Комплекс пищевых предприятий «Лазурный» обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и просило решение Арбитражного суда Краснодарского края от

06.07.2015 по делу № А32-39951/2014 отменить, вынести по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных истцом требований.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик указывает на отсутствие факта незаконного использования товарного знака «Пьяная вишня» в связи с тем, что ООО «Торговый дом «ВИННИКОФФ» является правообладателем патента №76701, автор Гутин Андрей Вадимович, дата начала отсчета срока действия патента – 01.07.2009. ООО «Интеллект продактс» является правообладателем торгового знака №411781 – дата приоритета 08.07.2009, дата регистрации 23.06.2010. Приоритет на промышленный образец № 76701 возник ранее приоритета товарного знака №411781, промышленный образец не лишен правовой охраны.

В судебное заседание третье лицо, надлежащим образом уведомленное о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителя не обеспечило. В связи с изложенным, апелляционная жалоба рассматривается в отсутствие третьего лица, в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, возражал против удовлетворения апелляционной жалобы истца.

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда изменить, удовлетворить требования истца в полном объеме, возражал против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании был объявлен перерыв до 11.12.2015 до 12 час. 30 мин.

После перерыва судебное заседание было продолжено 11.12.2015 с участием представителей истца и ответчика, поддержавших правовые позиции по спору.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб, заслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционные жалобы не подлежат удовлетворению, а решение суда первой инстанции подлежит изменению в связи с неверным указанием суммы подлежащей взысканию компенсации по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «Интеллект продактс» (далее - Истец) является владельцем охраняемого в Российской Федерации товарного знака № 411781 («ПЬЯНАЯ ВИШНЯ»), зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания России 23.06.2010 для товаров «вино», «напитки алкогольные» 33 класса МКТУ, со сроком действия до 08.07.2019 (далее - Товарный знак, свидетельство приложено).

Товарный знак «Пьяная вишня» является товарным знаком серии (блоков) знаков «пьяные ягоды и фрукты», принадлежащих ООО «Интеллект продактс» и также зарегистрированных для товаров «вино», «напитки алкогольные» 33 класса МКТУ.

Товарный знак «ПЬЯНАЯ ВИШНЯ», используется правообладателем на импортируемой в Россию под его контролем винной продукции производства «Винекс Славянци» (Болгария).

При выборе сотрудником истца товара в розничной сети 30 июня 2014 года, истцу стало известно, что закрытое акционерное общество «Комплекс пищевых предприятий «Лазурный» (далее - ответчик) осуществляет производство и розлив вина фруктового полусладкого «ПЬЯНАЯ ВИШНЯ», данное вино продается в розничной сети.

Производство и розлив вина осуществляются без разрешения владельца товарного знака № 411781 («ПЬЯНАЯ ВИШНЯ»).

В адрес ответчика 06 августа 2014 года было направлено уведомление о незаконном использовании товарного знака, в котором истец потребовал прекратить использование в гражданском обороте, включая производство, предложение к продаже, хранение с целью продажи, контрафактных товаров с товарным знаком № 411781 («ПЬЯНАЯ ВИШНЯ»).

Ответчик получил претензию, однако, незаконное использование товарного знака не прекратил.

Данные обстоятельства и послужили основанием для обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд.

Судом установлено, что между ООО «Торговый дом «ВИННИКОФФ» и ЗАО «КПП «Лазурный» заключен договор №04 от 09.03.2011 (т.1 л.д. 33-37), в соответствии с условиями которого, ЗАО «КПП «Лазурный» производит розлив товара в упаковку, все полиграфические носители информации которой (этикетка, контур-этикетка, кольеретка) идут в производство за подписью и печатью правообладателя, т.е. утверждаются руководителем компании (п.8.4 договора).

Согласно статье 1 договора поставщик (ЗАО КПП «Лазурный» обязуется поставить покупателю (ООО «Торговый Дом «ВИННИКОФФ» алкогольную продукцию для использования в предпринимательской деятельности, а покупатель обязуется принять продукцию и произвести своевременную оплату. Поставка товара производится по заявкам покупателя.

В соответствии со статьей 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации размещение товарного знака на товарах и документации допускается с согласия правообладателя. При этом закон не указывает, в какой форме должно быть выражено согласие правообладателя на использование товарного знака.

Согласно абзацу 2 части 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если средство индивидуализации и промышленный образец оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации или промышленный образец, исключительное право в отношении которого возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного, выставочного или иного приоритета средство индивидуализации или промышленный образец, в отношении которого установлен более ранний приоритет.

Как установлено судом и следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «Интеллект продактс» (далее - истец) является владельцем охраняемого в Российской Федерации товарного знака № 411781 («ПЬЯНАЯ ВИШНЯ»), зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания России 23.06.2010 для товаров «вино», «напитки алкогольные» 33 класса МКТУ, со сроком действия до 08.07.2019 (далее - товарный знак, свидетельство приложено).

Товарный знак «Пьяная вишня» является товарным знаком серии (блоков) знаков «пьяные ягоды и фрукты», принадлежащих ООО «Интеллект продактс» и также зарегистрированных для товаров «вино», «напитки алкогольные» 33 класса МКТУ.

Товарный знак «ПЬЯНАЯ ВИШНЯ», используется правообладателем на импортируемой в Россию под его контролем винной продукции производства «Винекс Славянци» (Болгария).

ООО «Торговый дом «ВИННИКОФФ» является патентообладателем патента на промышленный образец №76701, автор Гутин Андрей Вадимович, дата начала отсчета срока действия патента - 01.07.2009.

Между ООО «Торговый дом «ВИННИКОФФ» и ЗАО «КПП «Лазурный» заключен смешанный договор №04 от 09.03.2011, в соответствии с условиями которого ЗАО «КПП «Лазурный» производит розлив товара в упаковку, все полиграфические носители информации которой идут в производство за подписью и печатью патентообладателя.

Розлив продукции с использованием указанного патента производится для поставки ООО «Торговый дом «ВИННИКОФФ».

Факт производства ответчиком продукции в упаковке с этикеткой, содержащей наименование «Пьяная вишня» с 2011 года ответчиком не отрицается.

Согласно письму Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 22.01.2015 №1037/12-02 ответчик за период 2011-2014 годы произвел продукцию под товарным знаком «Пьяная вишня» в объеме 51450 дал. (514500 единиц продукции в таре емкостью 1 л) т.1 л.д.54.

Истцу стало известно о производстве вина «Пьяная вишня» ответчиком 27.02.2012 при покупке вина в розничной сети г. Москвы, что подтверждается чеком ЗАО ТД «Перекресток» (т.1 л.д.50).

Промышленный образец представляет собой внешний вид изделия - упаковки алкогольной продукции. Промышленный образец помимо прочего, содержит изображение надписи названия напитка «Пьяная вишня», выполненной крупным рукописным шрифтом и размещенной по центру изобразительной композиции.

Согласно статье 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

В соответствии с положениями статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (часть 1 статьи 1482 ГК РФ).

Из указанных норм следует, что словесному элементу может быть предоставлена правовая охрана только в случае регистрации его в качестве товарного знака, в то время как промышленный образец сохраняет лишь художественно-конструкторское решение изделия, но никак не словесный элемент.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации, к существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Таким образом, словесный элемент не относится к существенным признакам промышленного образца.

Суд принял во внимание и то обстоятельство, что перечень существенных признаков промышленного образца по патенту № 76701 также не содержит упоминания обозначения "Пьяная вишня".

Таким образом, с учетом положений, содержащихся в ст. ст. 1352, 1391 ГК РФ словесное обозначение "Пьяная вишня" не могло быть включено в патент в

качестве существенного признака, поскольку не характеризует художественно-конструкторское решение изделия и не обладает признаком новизны промышленного образца.

По патенту № 76701 зарегистрирована группа промышленных образцов, в которых словесные элементы, выполняющие функцию названия продукта, являются различными. То есть, относятся к нюансам промышленных образцов и являются незначительными.

Этикетка характеризуется, как указано в сведениях о патенте, помимо прочего, выполнением по центру изобразительной композиции надписи названия напитка крупным шрифтом типа рукописного в выворотку с теневой проработкой.

Следовательно, наименование напитка может быть любым, существенное значение имеет способ его написания и место расположения.

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента №197 от 31.12.2009 при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным, знаком.».

Факт сходства товарного знака по свидетельству № 411781 со словесным обозначением «Пьяная вишня», присутствующим на упаковке продукции ответчика, участниками настоящего дела не оспаривается.

Патент № 76701 досрочно прекратил свое действие 02.07.2011 из-за неоплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе.

Действие патента было восстановлено 16.11.2012.

Патент № 76701 повторно досрочно прекратил свое действие 02.07.2013 из-за неоплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе. Действие патента было восстановлено 16.03.2015.

Согласно сведениям из ЕГАИС, предоставленным Росалкогольрегулированием 22.01.2015 за № 1037/12-02 по запросу суда первой инстанции, ответчик вводил вино под названием «Пьяная вишня» в 2011 -м, 2012-м, 2013-м и 2014-м гг.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была оплачена в установленный срок, может быть восстановлено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому принадлежал патент, или правопреемника этого лица. Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в указанный федеральный орган исполнительной власти в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного ГК РФ срока действия патента.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о восстановлении действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ч. 2 ст. 1400 ГК РФ).

Таким образом, в период с 02.07.2011 по 15.11.2012 и с 02.07.2013 по 15.03.2015 у ООО «ТД «ВИННИКОФФ» отсутствовали права на патент № 76701.

ЗАО «Комплекс пищевых предприятий «Лазурный» вводило в оборот вино «Пьяная вишня» в период, когда действие патента № 76701 было прекращено - в 2011-м, 2012-м, 2013-м и 2014-м гг.

Принимая во внимание изложенное, довод заявителя апелляционной жалобы (ответчика) о том, что словесные элементы «Пьяная вишня» подлежат правовой охране по патенту №76701, отклоняется судом апелляционной инстанции.

Согласно сведениям общедоступного на сайте Роспатента www.fips.ru Государственного реестра промышленных образцов РФ, по патенту № 76701 лицензионный договор не заключался, предоставление права использования патента, как и сам договор, государственную регистрацию не проходили.

В договоре №04 от 09 марта 2011 года ссылки или указания, упоминающие о патенте № 76701 на промышленный образец отсутствуют. Нет и указаний на передачу прав использования данного патента от ООО ТД «Винникофф» ответчику.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации передается в полном объеме, считается лицензионным договором.

Согласно пункту 2 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим 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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся. (Вышеназванные нормы в редакции до 01.10.2014 применялись в редакции, обозначающей государственную регистрацию самого договора, с 01.10.2014 произошел переход от государственной регистрации договора к государственной регистрации перехода самого права).

Согласно статье 1367 Гражданского кодекса Российской Федерации, по лицензионному договору одна сторона - патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах. Следовательно, ООО ТД «Винникофф» не передал патент № 76701 в пользование ответчику, поскольку такое право документально не предоставлялось, и предоставление права не проходило государственную регистрацию.

Таким образом, ответчик не вправе ссылаться на патент № 76701, принадлежащий ООО ТД «Винникофф», в обоснование своей позиции, поскольку никаких прав на его использование он не имеет.

Поскольку, как установлено судом истец узнал о нарушении своего права 27.02.2012 при покупке вина в розничной сети г. Москвы, что подтверждается чеком ЗАО ТД «Перекресток», а исковое заявление поступило в суд 29.10.2014, то

есть до истечения 3-х летнего срока, заявление ответчика о пропуске истцом срока исковой давности правомерно отклонено судом первой инстанции.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец избрал в качестве способа защиты права компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Согласно письму Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 22.01.2015 №1037/12-02 ответчик за период 2011-2014 годы произвел продукцию под товарным знаком «Пьяная вишня» в объеме 51450 дал. (514500 единиц продукции в таре емкостью 1 л) на общую сумму 25 604 502 рубля. Таким образом, двукратный размер стоимости товара составляет 51 209 004 рублей.

Согласно статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, изъятия материального носителя к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю, а также при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение. Компенсация представляет собой самостоятельный вид гражданско-правовой ответственности, и к ней не могут применяться правила, предусмотренные в отношении других видов гражданско-правовой ответственности.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце втором пункта 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при защите

интеллектуальных прав правило о неприменении принципа вины подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 Кодекса.

Таким образом, вина ответчика в нарушении исключительных прав истца на спорные товарные знаки в силу указанных разъяснений должна учитываться, в том числе при применении меры ответственности, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой гражданского кодекса Российской Федерации" судам необходимо учитывать соразмерность компенсации последствиям нарушения, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки. Указанные обоснования являются существенными при взыскании компенсации, однако не нашли своего отражения в судебных актах.

Суд, на основании имеющихся в деле материалов и объяснений сторон пришел к выводу о наличии вины у ответчика в виде неосторожности, поскольку он не предпринял все необходимые меры для выяснения при производстве продукции о наличии зарегистрированных прав на товарный знак «Пьяная вишня». Умысла на причинение ущерба истцу судом не установлено. Также при определении компенсации суд принял во внимание и тот факт, что истец длительное время с момента обнаружения факта нарушения его прав не обращался за их защитой в суд, не уведомлял ответчика о совершаемом им правонарушении.

Так же суд учел и тот факт, что договор о предоставлении права использования товарного знака №411781 ООО «ЛОДЖИКАЛ ИМПОРТ» был зарегистрирован только 15.07.2014. До этой даты информацию об использовании истцом своего товарного знака им или третьими лицами истец не представил.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что справедливый размер компенсации должен рассчитываться не с 2011 года, а с момента получения ответчиком требования о прекращении незаконного использования товарного знака. Расчет компенсации суд произвел следующим образом: двойная среднемесячная стоимость произведенной продукции в 2014 году умноженная на 5 месяцев (август-декабрь 2014 года). Вместе с тем, судом был неверно определен размер компенсации за указанный период в сумме 8 906 880 рублей, и в связи с неверным расчетом компенсации неверно произведен расчет государственной пошлины.

Судом апелляционной инстанции произведен перерасчет компенсации за указанный период. В апелляционной жалобе ООО «Интеллект Продактс» также указало на неверное определение судом первой инстанции компенсации по расчету суда. Так, размер компенсации за 5 месяцев (август-декабрь 2014 года) составляет сумму 9 278 000 рублей (расчет истца т.2 л.д.43). Судом апелляционной инстанции указанный контррасчет истца проверен и признан верным. Принимая во внимание изложенное, решение суда первой инстанции подлежит изменению в указанной части, сумма компенсации подлежащая взысканию с ответчика в пользу истца за период август-декабрь 2014 года составляет 9 278 000 рублей.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что у суда отсутствует право для уменьшения подлежащей взысканию компенсации по подпункту 2 пункта 4

статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, отклоняется судом апелляционной инстанции по следующим основаниям.

Компенсация за нарушение исключительных прав как мера гражданско-правовой имущественной ответственности, подчинена общим принципам гражданского права. Восстановительный характер гражданско-правовой ответственности, учет принципов недопустимости злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ), разумности и справедливости (ст. 6 ГК РФ) обуславливают не только право, но и обязанность суда соизмерять соответствие заявленных требований правообладателя исключительных прав характеру и последствиям правонарушения.

С учетом восстановительного характера гражданско-правовой ответственности под соразмерностью суммы компенсации последствиям нарушения исключительных прав закон понимает выплату правообладателю такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Нарушенный интерес правообладателя, в свою очередь, состоит в компенсации имущественного ущерба и возмещении правонарушителем любых доходов, полученных от нарушения права.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В совместном постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» рассмотрена практика взыскания компенсации за нарушение права на товарный знак. В п. 43.3 указано, что «суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. При этом, низший предел компенсации, установленный подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации составляет 10 000 рублей.

В развитие этих правовых позиций Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в постановлении от 20.11.2012 № 8953/12 указал, что «размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. В том же постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ указано: «Поскольку пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности – компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), Президиум полагает, что выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения».

Также, в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2013 по делу № А40-7431/2013 указано, что «снижение судами размера компенсации не противоречит нормам статей 1252 и 1515 ГК РФ».

Аналогичная правовая позиция изложена также в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2013 по делу № А40-7431/2013. В постановлении указано, что при определении размера компенсации суды исходили «из характера допущенного ответчиком нарушения, степени его вины, добровольного прекращения им использования товарного знака, вероятных убытков истца, а также руководствовались принципами разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения». В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2013 по делу № А63-18304/2012 указано: «Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости».

Таким образом, суд при соответствующем обосновании вправе взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием по подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В данном конкретном случае суд учел степень вины нарушителя, соразмерность заявленной компенсации, злоупотребление правом со стороны истца, поскольку нарушение было выявлено истцом 27.02.2012 (согласно чеку закупки т.1 л.д.50), при этом, с претензией к ответчику для прекращения незаконного использования товарного знака истец не обращался, то есть умышленно увеличивал сумму компенсации за незаконное использование товарного знака ответчиком.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации 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). Истец, зная о том, что ответчик незаконно использует товарный знак, должен был принять все меры для прекращения незаконного использования, чего истцом сделано не было.

Принимая во внимание изложенное, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что расчет компенсации в данном конкретном случае должен быть произведен не с 2011 года, а с момента получения ответчиком требования о прекращении незаконного использования товарного знака. Расчет компенсации суд произвел следующим образом: двойная среднемесячная стоимость произведенной продукции в 2014 году умноженная на 5 месяцев (август-декабрь 2014 года) в сумме 9 278 000 рублей, которая и подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. При этом, у суда отсутствуют основания для взыскания компенсации в полном объеме, как и основания для отказа в удовлетворении исковых требований.

Принимая во внимание изложенное, решение Арбитражного суда Краснодарского края от 06.07.2015 по делу № А32-39951/2014 подлежит изменению в части размера подлежащей с ответчика взысканию компенсации и в части распределения расходов по оплате госпошлины. В остальной части решение Арбитражного суда Краснодарского края от 06.07.2015 остается без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются между сторонами в порядке, определенном статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально удовлетворенным требованиям.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 06.07.2015 по делу № А32-39951/2014 изменить.

Абз. 3 резолютивной части решения изложить в следующей редакции:

«Взыскать с закрытого акционерного общества «Комплекс пищевых предприятий «Лазурный», Краснодарский край, г. Анапа (ИНН 2301004620, ОГРН 1022300508867) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Интеллект Продактс», г. Москва (ИНН 7710864544, ОГРН 1107746227401), компенсацию за незаконное использование товарного знака по свидетельству №411781 в размере 9278 000 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 36235 рублей 82 коп.

Абз. 5 резолютивной части решения изложить в следующей редакции: «Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Интеллект Продактс», г.Москва (ИНН 7710864544, ОГРН 1107746227401) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 111 764 руб. 18 коп. рублей за рассмотрение иска.

В остальной части решение Арбитражного суда Ростовской области от 06.07.2015 по делу № А32-39951/2014 оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Н.В. Ковалева

Судьи

М.Г. Величко

И.В. Пономарева