



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 310-ЭС20-9768

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

26.01.2021

Резолютивная часть определения объявлена 19.01.2021.

Полный текст определения изготовлен 26.01.2021.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего судьи Попова В.В.,

судей Маненкова А.Н., Хатыповой Р.А.,

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Шемонаевой Галины Николаевны на решение Арбитражного суда Орловской области от 20.09.2019, постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2019 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2020 по делу № А48-7579/2019

по иску акционерного общества «Рикор Электроникс» к индивидуальному предпринимателю Шемонаевой Галине Николаевне о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:
акционерного общества «Рикор Электроникс» (далее-общество)-
Скотникова Н.Ю. (по доверенности от 28.12.2020);
индивидуального предпринимателя Шемонаевой Галины Николаевны
(далее-предприниматель)-Селина Е.С., Юдин П.Н. (доверенность от
12.01.2021).

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации
Попова В.В. и объяснения представителей участвующих в деле лиц, явившихся
в судебное заседание, Судебная коллегия по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации

УСТАНОВИЛА:

общество обратилось в Арбитражный суд Орловской области с иском
заявлением к предпринимателю о взыскании 180 000 руб. компенсации
за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству
Российской Федерации № 289416, 165 руб. расходов на приобретение
контрафактного товара, 138 руб. почтовых расходов, 200 руб. платы
за получение сведений в виде выписки из ЕГРИП (с учетом изменения
требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, далее-АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Орловской области от 20.09.2019 иск
удовлетворен частично: с предпринимателя в пользу общества взыскано 10 000
руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, 9, 17
руб. расходов на приобретение контрафактного товара, 7, 67 руб. почтовых
расходов и 356 руб. расходов по уплате государственной пошлины.
В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 05.12.2019, оставленным без изменения постановлением Суда

по интеллектуальным правам от 19.03.2020, решение суда первой инстанции изменено, иски удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, предприниматель обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, ссылаясь на допущенные судами существенные нарушения норм материального и процессуального права.

Обращаясь с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, предприниматель указал на явную несоразмерность заявленной суммы компенсации с учетом цены товара (165 руб.), одноразовый характер нарушения, представленный им контррасчет суммы компенсации, немотивированно отклоненный судами первой и апелляционной инстанций, а также на то, что выводы судов относительно установления размера компенсации противоречат правовым позициям, изложенным в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П и 24.07.2020 № 40-П.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 16.12.2020 кассационная жалоба вместе с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В судебном заседании представители предпринимателя поддержали доводы жалобы, просили обжалуемые по делу судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представитель истца не согласился с доводами кассационной жалобы, просил оставить принятые по делу судебные акты без изменения, представил письменный отзыв.

В соответствии с частью 1 статьи 291.11 АПК РФ основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны

восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, заслушав объяснения представителей участвующих в деле лиц, явившихся в судебное заседание, проверив в соответствии с положениями статьи 291.14 АПК РФ законность обжалуемых судебных актов, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что кассационная жалоба предпринимателя подлежит удовлетворению, а дело направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, общество является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 289416 с датой приоритета 22.07.2004, со сроком действия до 22.07.2024, зарегистрированного для товаров 07, 09, 12, 20-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), указанных в свидетельстве.

Судами установлено, что 08.06.2018 обществом зафиксирован факт предложения к продаже и розничной продаже от имени предпринимателя товара-датчика положения дроссельной заслонки (ДПЗД), на упаковке и корпусе которого имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком общества, имеющего признаки контрафактной продукции.

Полагая, что ответчик нарушил его исключительное право на товарный знак, общество обратилось с настоящим иском в арбитражный суд, определив размер компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ) в размере двукратной стоимости права использования товарного знака, определяемой на основании цены, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, что составило 180 000 руб.

В подтверждение факта реализации данного товара общество представило товарный чек от 08.06.2018 на 165 руб., видеозапись, подтверждающую покупку указанного товара, а также сам товар, приобщенный судом к материалам настоящего дела в качестве вещественного доказательства.

Исследовав и оценив в совокупности и взаимной связи представленные в дело доказательства по правилам главы 7 АПК РФ, признав право общества на обращение в суд с настоящим иском, факт нарушения предпринимателем исключительного права истца путем продажи товара, на упаковке которого нанесено изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком общества, руководствуясь положениями статей 1225, 1229, 1248, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения иска.

Размер требуемой обществом компенсации, определенной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ исходя из цены права использования принадлежащего ему товарного знака, установленной лицензионным договором от 01.10.2016, заключенным с иным лицом, суд, с учетом правовой позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, посчитал возможным снизить до 10 000 руб.

Изменяя решение суда от 20.09.2019, апелляционный суд согласился с установленным судом первой инстанции фактом нарушения предпринимателем исключительных прав общества на принадлежащий ему товарный знак, однако, указав на отсутствие основного критерия, являющегося, в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и разъяснениями постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, основанием для снижения размера взыскиваемой компенсации ниже установленного законом минимального предела, удовлетворил иски требования в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции отметил, что формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, императивно определена законом и доводы

предпринимателя о несогласии с расчетом размера компенсации должны основываться на оспаривании заявленной обществом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

Однако из материалов дела не следует, что предпринимателем в подтверждение довода о чрезмерности размера компенсации представлялись какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Данные выводы апелляционного суда поддержал Суд по интеллектуальным правам, признав их соответствующими нормам материального права, правовой позиции, изложенной в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» и постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П.

Однако при разрешении спора судами не учтено следующее.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). 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 (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, 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.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

Общество заявило требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно-в размере двукратной стоимости права использования товарного знака, определяемой на основании цены, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере

стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Таким образом, с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

Данная правовая позиция отражена в постановлении Конституционного от 24.07.2020 № 40-П.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться

соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 АПК РФ.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака суду необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

На основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, суд устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

При этом определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку, с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака, исходя из существа

нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Оспаривая размер подлежащей взысканию компенсации, предприниматель указал на неправомерное определение обществом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака при сравнимых обстоятельствах, на разовый характер нарушения, а также на иные обстоятельства, являющиеся, по его мнению, основанием для снижения размера предъявленной ко взысканию компенсации.

Однако, несмотря на возражения предпринимателя относительно размера заявленной компенсации, суды первой и апелляционной инстанций, разрешая спор, не дали оценки всем доводам предпринимателя, не устанавливали надлежащую стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака, сложившуюся в период, соотносимый с моментом правонарушения, констатировав лишь, что расчет стоимости права использования

принадлежащего истцу товарного знака определен лицензионным договором от 01.10.2016.

Отсутствие в деле основного критерия, являющегося, в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, не является безусловным основанием для отказа во взыскании суммы компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями.

При этом установление размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и правовой позиции, изложенной в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П и 24.07.2020 № 40-П).

Однако суды при разрешении настоящего спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда о размере подлежащей взысканию компенсации, не оценили в полном объеме доводы предпринимателя, свидетельствующие о его несогласии с требованиями общества.

При таких обстоятельствах Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене на основании части 1 статьи 291.11 АПК РФ, как принятые с существенными нарушениями норм материального и процессуального права, повлиявшими на исход дела, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела судам надлежит учесть изложенное, исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, и, дав оценку всем доводам и возражениям участвующих в деле лиц, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Руководствуясь статьями 176, 291.11-291.15 АПК РФ, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Арбитражного суда Орловской области от 20.09.2019, постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2019 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2020 по делу № А48-7579/2019 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области.

Определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.

Председательствующий судья

В.В. Попов

Судьи

А.Н. Маненков

Р.А. Хатыпова