

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 309-ЭС17-15659

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Резолютивная часть определения объявлена 16.01.2018.

Определение в полном объеме изготовлено 23.01.2018.

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 общества с ограниченной ответственностью «Предприятие «Сенсор» на постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.04.2017 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2017 по делу № А34-5796/2016 Арбитражного суда Курганской области,

по иску общества с ограниченной ответственностью «Квант» к обществу с ограниченной ответственностью «Предприятие «Сенсор» о возмещении 3 531 360 руб. убытков в виде упущенной выгоды, возникших в результате нарушения исключительного права истца на полезную модель

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: открытое акционерное общество «РН Холдинг», Федеральное патентное бюро, общество с ограниченной ответственностью «Оренбургнефть».

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью «Предприятие «Сенсор» - Саласюк Е.В.;

общества с ограниченной ответственностью «Квант» - Солоницына Е.П., Рощупкин Н.А. и Николаева Н.И.

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

УСТАНОВИЛА:

общество с ограниченной ответственностью «Квант» (далее - общество «Квант») обратилось в Арбитражный суд Курганской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Предприятие «Сенсор» (далее - предприятие «Сенсор») о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, причиненных нарушением исключительного права истца на полезную модель, в размере 3 531 360 рублей.

Решением Арбитражного суда Курганской области от 16.11.2016 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.04.2017, оставленным без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2017, решение от 16.11.2016 отменено, исковые требования удовлетворены в полном размере.

Не согласившись с принятыми по делу постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.04.2017 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2017, предприятие «Сенсор» обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, ссылаясь на нарушения судами норм права, повлиявшие на исход дела.

Предприятие «Сенсор» полагает, что истцом не представлено достаточных доказательств, подтверждающих размер причиненных ему убытков. Заявитель считает ошибочными в силу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации выводы суда апелляционной инстанции об определении размера упущенной выгоды и прерывании срока исковой давности.

В кассационной жалобе предприятие «Сенсор» просит отменить названные судебные акты, решение суда первой инстанции от 16.11.2016 оставить в силе.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.2017 № 309-ЭС17-15659 кассационная жалоба предприятия «Сенсор» вместе с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В отзыве на кассационную жалобу общество «Квант» просит оставить без изменения постановление суда апелляционной инстанции и постановление окружного суда, считая их законными и обоснованными.

В судебном заседании представитель предприятия «Сенсор» поддержал доводы жалобы, а представители общества «Квант» - доводы, приведенные в отзыве на нее.

В соответствии с частью 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 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, представленный суду письменный отзыв, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии с положениями статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению, а принятые по делу судебные акты отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, основанием для обращения общества «Квант» с настоящим иском в арбитражный суд послужило нарушение предприятием «Сенсор» его исключительного права на полезную модель, что установлено вступившими в законную силу судебными актами по делу № А34-5780/2012.

Убытками в виде упущенной выгоды истец считает доходы ответчика, полученные им от реализации изделий ДРШ-20 М.Б1 и штуцера регулируемого ШР-20АМ по договорам № МНХ-0051/12 от 26.09.2011 и № ОН-0323/14 от 20.02.2014, поскольку данные изделия были произведены ответчиком с использованием полезной модели, исключительное право на которую принадлежит истцу.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из недоказанности истцом факта возникновения у него убытков в виде упущенной выгоды в заявленном размере.

Повторно исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, руководствуясь положениями статьи 65, частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 15, 393, 1252, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), разъяснениями, изложенными в пунктах 12, 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», установив наличие совокупности условий, необходимых для взыскания убытков в виде упущенной выгоды, суд апелляционной инстанции удовлетворил исковые требования в полном объеме.

При этом суд исходил из того, что в период с 2008 по 2012 годы истец поставлял обществу с ограниченной ответственностью «ТНК-ВР Холдинг» и его дочерним обществам оригинальные изделия - штуцеры ШР 20 АМ, которые защищены патентом на полезную модель № 55066, и что поставка данной продукции в 2012 году была прекращена в связи с выходом на рынок ответчика с предложением контрафактной продукции - аналога, произведенного с использованием полезной модели истца.

Проанализировав представленные в материалы дела доказательства, в том числе договоры № МНХ-0051/12 от 26.09.2011, № ОН-0323/14 от 20.02.2014, подтверждающие факт реализации ответчиком изделий, при изготовлении которых использована запатентованная истцом полезная модель, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии причинно-следственной связи между действиями ответчика по введению в гражданский оборот продукции, произведенной с использованием полезной модели, исключительные права на которую принадлежат истцу, и прекращением отношений истца по реализации указанной продукции третьим лицам, что привело к возникновению у общества «Квант» убытков в форме неполученных доходов от реализации своей продукции.

По результатам проведенной сверки суд не усмотрел расхождений по количеству спорных изделий, заявленных истцом в качестве реализованной ответчиком по указанным договорам контрафактной продукции.

Довод о пропуске срока исковой давности был рассмотрен и отклонен судами.

Выводы суда апелляционной инстанции поддержал Суд по интеллектуальным правам.

Между тем суды не учли следующее.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса.

Статьей 15 ГК РФ предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Исковые требования истца основаны на абзаце втором пункта 2 статьи 15 ГК РФ, в соответствии с которым если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

В пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Для привлечения лица к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания упущенной выгоды необходимо установить наличие состава правонарушения, включающего наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинно-следственную связь между этими элементами, а также в установленных законом случаях вину причинителя вреда.

Для взыскания упущенной выгоды истцу необходимо доказать, какие доходы он реально (достоверно) получил бы, если бы не утратил возможность использовать исключительное право при обычных условиях гражданского оборота. Под обычными условиями оборота следует понимать типичные для него условия функционирования рынка, на которые не воздействуют непредвиденные обстоятельства либо обстоятельства, трактуемые в качестве непреодолимой силы.

Таким образом, применение гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков возможно только при наличии условий, предусмотренных законом.

При этом лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать совокупность указанных выше обстоятельств.

При предъявлении исковых требований о взыскании упущенной выгоды истцу необходимо представить доказательства реальности получения дохода (наличия условий для извлечения дохода, проведения приготовлений, достижения договоренностей с контрагентами и пр.).

Пунктом 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» определено, что упущенной выгодой являются не полученные кредитором доходы, которые он получил бы с учетом разумных расходов на их получение при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, может требовать

возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Однако суды, в нарушение нормы пункта 2 статьи 15 ГК РФ с учетом разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, не выяснили наличие разумных затрат истца при определении размера упущенной выгоды.

Суды указали, что в период с 2008 по 2012 годы истец поставлял обществу "ТНК-ВР Холдинг" и его дочерним обществам оригинальные изделия - штуцеры ШР 20 АМ, которые были защищены патентом на полезную модель № 55066.

Между тем в 2012 году поставки данной продукции прекратились в связи с выходом на рынок ответчика с предложением контрафактной продукции - аналога, произведенного с использованием полезной модели истца.

Факт реализации ответчиком изделий, при изготовлении которых использована запатентованная истцом полезная модель, подтвержден договорами № МНХ-0051/12 от 26.09.2011, № ОН-0323/14 от 20.02.2014.

Из материалов дела и пояснений представителей сторон следует, что договоры № МНХ-0051/12 от 26.09.2011 заключены в результате процедур по закупке и реализации МТР и услуг, в которых участвовали девять организаций, в том числе истец. Однако суды не выяснили обстоятельства, связанные с проведением данных процедур, их условий, участия иных лиц и предложений, которые данные лица предлагали по спорным изделиям, и исходя из установленных обстоятельств, не определили - возникла ли у истца упущенная выгода в данном случае.

При таких обстоятельствах Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене на основании части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 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 суду следует установить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему делу, а также оценить представленные по делу доказательства, в том числе установить участников закупочных процедур, их условия, участия иных лиц и предложений, которые данные лица предлагали по спорным изделиям, и иные обстоятельства заключения договоров № МНХ-0051/12 от 26.09.2011, № ОН-0323/14 от 20.02.2014, и дать надлежащую оценку данным обстоятельствам, и, с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на пропуск истцом срока исковой давности по настоящему делу не принимается.

В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В силу пункта 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 этого Кодекса.

На основании пункта 1 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Довод о пропуске срока исковой давности был рассмотрен и мотивированно отклонен судами всех инстанций.

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.11-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Арбитражного суда Курганской области от 16.11.2016, постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.04.2017 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2017 по делу № А34-5796/2016 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Курганской 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

Судья

А.Н.Маненков

Судья

Р.А.Хатыпова