

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 303-ЭС21-9375

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

14.09.2021

Резолютивная часть определения объявлена 09.09.2021.

Полный текст определения изготовлен 14.09.2021.

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

председательствующего судьи Попова В.В.,

судей Золотовой Е.Н., Чучуновой Н.С.,

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества «Сеть телевизионных станций» на решение Арбитражного суда Хабаровского края от 28.09.2020, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2020 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2021 по делу № А73-8672/2020

по иску акционерного общества «Сеть телевизионных станций» к индивидуальному предпринимателю Галыниной Светлане Владимировне

о взыскании 120 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и произведение изобразительного искусства.

В судебном заседании приняли участие представители:

акционерного общества «Сеть телевизионных станций» - Заворотной В.Б. (по доверенности от 01.01.2021), Галактионова К.А. (по доверенности от 10.01.2021).

Индивидуальный предприниматель Галынина С.В., извещенная надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не направила своих представителей в судебное заседание Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В силу части 2 статьи 291.10 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) неявка надлежащим образом извещенных лиц не препятствует рассмотрению кассационной жалобы.

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:

акционерное общество «Сеть телевизионных станций» (далее – общество) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о взыскании 120 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 707374, 707375, 709911, 720365, 713288 и произведение изобразительного искусства изображение логотипа «Три кота».

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 28.09.2020, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного

апелляционного суда от 18.12.2020 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2021, исковые требования удовлетворены частично: с предпринимателя в пользу общества взыскано 40 000 рублей компенсации; в удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами в части определения размера подлежащей взысканию компенсации, ссылаясь на нарушение его прав и законных интересов в результате неправильного применения и толкования судами норм материального и процессуального права, общество обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 05.08.2021 кассационная жалоба вместе с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

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

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 общества 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 обладает исключительными правами на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 707374, 707375, 709911, 720365, 713288 и произведение изобразительного искусства изображение логотипа «Три кота».

Обращаясь в суд с настоящим иском, общество указало на незаконное использование предпринимателем указанных объектов интеллектуальной собственности при реализации последним контрафактного товара (игрушечного телефона).

Размер компенсации рассчитан истцом на основании пункта 1 статьи 1301 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), по 20 000 рублей за каждый из пяти товарных знаков и одно произведение.

Удовлетворяя заявленные требования частично, суды первой и апелляционной инстанций руководствовались положениями статей 1252, 1259, 1301, 1515 ГК РФ, разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума от 23.04.2019 № 10), и исходили из доказанности факта принадлежности обществу исключительных прав на названные товарные знаки и произведение изобразительного искусства, а также факта нарушения предпринимателем исключительных прав истца путем реализации контрафактного товара, содержащего изображение логотипа «Три кота», а также изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца, являющиеся самостоятельными объектами правовой охраны.

Принимая во внимание положения абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, учитывая характер правонарушения, исходя из принципов разумности,

обоснованности и соразмерности компенсации последствиям допущенного нарушения, придя к выводу о наличии правовых оснований для снижения размера предъявленной к взысканию компенсации, суды удовлетворили иск частично, взыскав с ответчика в пользу истца 40 000 рублей компенсации (по 7 000 рублей за товарные знаки и 5 000 рублей за произведение изобразительного искусства).

Не усмотрев нарушений норм материального права при определении размера компенсации либо неправильного применения критериев, посредством которых устанавливается соразмерность компенсации допущенному правонарушению, Суд по интеллектуальным правам поддержал выводы судов первой и апелляционной инстанций.

Между тем суды не учли следующее.

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.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 постановления от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края», положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17

(часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, но не ниже низшего предела, установленного законом. Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Обращаясь в суд, общество заявило требование о взыскании компенсации за нарушение предпринимателем исключительных прав истца в размере 20 000 руб. за каждый товарный знак и объект авторского права.

Как следует из материалов дела, ответчик возражений против иска в суд не подавал, отзыв на исковое заявление и апелляционную жалобу не направлял и не возражал против удовлетворения исковых требований в заявленном размере.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Статьей 9 АПК РФ определено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Между тем суды в нарушение принципов равноправия и состязательности сторон по своей инициативе снизили размер компенсации в отсутствие соответствующего ходатайства ответчика.

В соответствии с пунктом 62 постановления Пленума от 23.04.2019 № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на

них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных данным Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации (пункт 64 Пленума от 23.04.2019 № 10).

При рассмотрении дела судами нарушены положения абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и сделаны неверные выводы о наличии оснований для снижения размера компенсации, поскольку отсутствовало мотивированное ходатайство ответчика о применении такого порядка снижения, сделанное в суде первой инстанции.

Кроме того, суды необоснованно не приняли во внимание обстоятельства повторности и грубости нарушения исключительных прав, не учли, что предприниматель ранее привлекался к ответственности за аналогичные нарушения исключительных прав правообладателей, о чем было указано обществом в исковом заявлении.

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 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 Хабаровского края от 28.09.2020, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2020 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2021 по делу № А73-8672/2020 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края.

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

Е.Н.Золотова

Н.С.Чучунова