

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 304-ЭС23-16844

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Дело № А45-4790/2022

05 декабря 2023 г.

Резолютивная часть определения объявлена 28.11.2023.

Полный текст определения изготовлен 05.12.2023.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего Хатыповой Р.А., судей Попова В.В., Якимова А.А.,

при участии в судебном заседании представителей общества с ограниченной ответственностью «Всемаркет» (далее – Общество «Всемаркет») Тимошиновой С.Б., Андреева А.Л., Колесникова А.С. (доверенность от 27.11.2023),

индивидуального предпринимателя Левченко Василия Александровича (предъявлен паспорт, далее - ИП Левченко В.А.),

в режиме веб-конференции (онлайн-заседание): представителя публичного акционерного общества «Газ» (далее – Общество «Газ») Никоновой Т.В. (доверенность от 16.05.2022),

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Общества «Всемаркет» на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 06.10.2022, постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2023 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2023 по делу № А45-4790/2022,

У С Т А Н О В И Л А:

Общество «Газ» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к ИП Левченко В.А., Обществу «Всемаркет» о солидарном

взыскании 3 241 220 руб. компенсации за нарушение исключительного права на общеизвестный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 32.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Пономарев А.В., индивидуальный предприниматель Левченко Е.В., индивидуальный предприниматель Щербинин А.Ю.

Суд первой инстанции решением от 06.10.2022, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 27.02.2023 и суда кассационной инстанции от 25.05.2023, иск удовлетворил.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Общество «Всемирный», ссылаясь на существенное нарушение судами норм материального и процессуального права, просит отменить состоявшиеся по делу судебные акты и направить дело на новое рассмотрение.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 01.11.2023 кассационная жалоба Общества «Всемирный» вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В возражениях на кассационную жалобу Общество «Газ» просит оставить судебные акты без изменения, считая их законными и обоснованными.

В судебном заседании ИП Левченко В.А. и представители Общества «Всемирный» поддержали доводы кассационной жалобы, а представитель Общества «Газ» - доводы, приведенные в возражениях на жалобу.

Иные лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направили, что в соответствии со статьей 291¹⁰ АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А., выслушав объяснения представителей сторон, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу о наличии предусмотренных частью 1 статьи 291¹¹ АПК РФ оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Как следует из материалов дела, Общество «Газ» является правообладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак «Бегущий олень/Газ» по свидетельству Российской Федерации № 32 (далее – товарный знак № 32) с приоритетом от 31.12.1997, зарегистрированный в отношении товаров 12 класса Международной классификации товаров и услуг «автомобили, запчасти к ним».

Иск обоснован нарушением ИП Левченко В.А. и Обществом «Всемирный» исключительного права Общества «Газ» при предложении к продаже в сети Интернет на сайте «vsemauki.ru» товаров, содержащих изображение товарного знака № 32.

Удовлетворяя иск, суды руководствовались статьями 10, 152.1, 437, 492, 494, 1229, 1250, 1252, 1253.1, 1254, 1477, 1482, 1484, 1508, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), разъяснениями,

содержащимися в пунктах 55, 59, 61, 62, 71, 77, 91, 156, 159, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление Пленума № 10), статьей 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Суды исходили из доказанности факта нарушения ответчиками исключительного права истца на товарный знак № 32, определив размер компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса и представленного истцом расчета.

Между тем суды не учли следующее.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1250 Гражданского кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными данным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 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 (абзац 1 пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса).

Как разъяснено в пункте 62 постановления Пленума № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (пункт 1 статьи 1515 Гражданского кодекса).

За нарушение, допущенное ответчиками, истец просил взыскать компенсацию в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса, в соответствии с которым за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителей вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Эта компенсация позволяет взыскать с нарушителя двойной доход, который он получил или намеревался получить от реализации контрафактных товаров.

В пункте 61 (абзац 2) постановления Пленума № 10 применительно к данному способу расчета компенсации разъяснено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование

взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие 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 контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам (абзац 6 пункта 61 постановления Пленума № 10).

Следовательно, взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) возможно при следующих обстоятельствах: существование контрафактных экземпляров (товаров) в том количестве, которое истец принимает за основу для расчета; стоимость одного контрафактного экземпляра, которая принимается истцом за основу расчета.

Истец размер заявленной к взысканию компенсации рассчитал исходя из двукратной стоимости каждой единицы (модели) товара, предлагаемого к продаже через интернет-магазин «vsemauki.ru», с учетом наименования каждого товара, количества моделей в размерном ряду каждой товарной позиции и вариантов цветовой гаммы; в обоснование количества контрафактного товара и его стоимости истец представил снимок (скриншот) страниц каталога товаров, размещенного на сайте «vsemauki.ru» в сети Интернет.

Общество «Всемирный» в отзыве на иск приводило доводы о том, что сайт «vsemauki.ru» является сервисом по размещению предложений к продаже товаров, которые будут созданы в будущем; на момент совершения заказа и до такого момента товара, изображенного на сайте, не существует как вещи; товар изготавливается конкретным производителем, которому распределен конкретный заказ; на сайте размещается лишь компьютерная модель товара.

В кассационной жалобе Общество «Всемирный» также ссылается на то, что на сайте размещается только каталог дизайнов, которые можно выбрать для нанесения на товары, а не каталог уже произведенных товаров; на сайте пользователям предоставляется возможность размещать изображения (дизайн - макеты) на выбранных товарах, которые впоследствии становятся доступными для заказа; судом размер компенсации определен не на основе количества существующих контрафактных товаров, а на основе количества предложений к продаже товаров, на которых предлагалось разместить дизайн в виде изображения принадлежащего истцу товарного знака.

Суды, удовлетворяя иск, пришли к выводам о том, что факт нарушения исключительного права истца состоит в предложении ответчиками к продаже контрафактного товара на сайте «vsemauki.ru», ответчики осуществляют совместную деятельность по изготовлению, предложению к продаже и продаже товаров, факт предложения товара к продаже свидетельствует об использовании изображений товарного знака на товарах.

По мнению судов, поскольку до потребителей на сайте не доведена информация об отсутствии товара определенного цвета или размера, предполагается, что ответчиками предлагается продукция, наличие которой может быть обеспечено.

Таким образом, выводы судов основаны на предположении о наличии у Общества «Всемаркет» по одному экземпляру каждого вида товара, всех его вариантов и размеров.

Между тем суды не исследовали механизм работы сайта, на котором был размещен каталог, не дали оценки доводам ответчиков о том, что каталог дизайнов товаров не подтверждает количество товаров, предлагаемых к продаже, товары производятся под заказ, реально не существуют, поэтому идентификация их как контрафактных невозможна (пункт 1 статьи 1515 Гражданского кодекса).

Следовательно, удовлетворение иска в отсутствие надлежащего обоснования взыскиваемой суммы, а также документов, подтверждающих количество экземпляров (товаров), на которых незаконно размещен товарный знак № 32, и их цену, противоречит положениям статей 1250, 1252, 1515 Гражданского кодекса, разъяснениям, приведенным в постановлении Пленума № 10.

Согласно части 1 статьи 291¹¹ АПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 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.

Поскольку суды неполно исследовали обстоятельства, которые имели существенное значение для разрешения спора, Судебная коллегия по экономическим спорам считает, что состоявшиеся по делу судебные акты приняты с существенным нарушением норм материального и процессуального права и подлежат отмене на основании части 1 статьи 291¹¹ АПК РФ с направлением дела на новое рассмотрение по существу в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит учесть изложенное, исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, правильно применив нормы материального и процессуального права, разрешить спор.

Руководствуясь статьями 176, 291¹¹ - 291¹⁵ АПК РФ, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

О П Р Е Д Е Л И Л А:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 06.10.2022, постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2023 и

постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2023 по делу № А45-4790/2022 отменить.

Дело № А45-4790/2022 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

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

Председательствующий судья

Хатыпова Р.А.

Судья

Попов В.В.

Судья

Якимов А.А.