

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 308-ЭС24-17130

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

9 декабря 2024 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Попов В.В., изучив по материалам истребованного дела кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Майкопское пиво» (далее – общество) на решение Арбитражного суда Республики Адыгея от 27 октября 2023 г. по делу № А01-4210/2022, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 января 2024 г. и постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 июня 2024 г. по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью «МПК» Пивоваренный завод Майкопский (далее – завод) к обществу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак,

установил:

решением суда первой инстанции от 27 октября 2023 г., оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 января 2024 г. и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14 июня 2024 г., исковые требования удовлетворены: с общества в пользу завода взыскана компенсация в двукратном размере стоимости контрафактных товаров - 3 146 436 рублей.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, ссылаясь на существенные нарушения судами норм материального и процессуального права, повлиявшие на исход судебного разбирательства.

Изучив по материалам истребованного дела, изложенные в жалобе доводы, принятые судебные акты, судья Верховного Суда Российской Федерации пришел к выводу о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2 части 7 статьи 291⁶ Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), по которым кассационная жалоба вместе с делом

могут быть переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, завод является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 677614, зарегистрированного, в том числе для товаров «пиво» 32 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, а также обладателем исключительного права на наименование места происхождения товара «Пиво Майкопское» (далее – НМПТ) в отношении товара «пиво светлое» по свидетельству Российской Федерации № 248/1.

Заводу стало известно, что общество предлагает к продаже и реализует товар (пиво) с использованием словесного обозначения «Майкопское», сходным с его товарным знаком и НМПТ, в связи с чем обратился в арбитражный суд с иском о защите исключительных прав.

В рамках дела № А01-118/2021 пиво, произведенное обществом, содержащее на этикетках и упаковках наименование «Майкопское», признано контрафактным, установлено сходство комбинированного обозначения, используемого ответчиком, со спорным товарным знаком истца. Суд обязал ответчика прекратить использование обозначения «Майкопское», тождественного НМПТ и сходное с его товарным знаком, в отношении однородных товаров. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительных прав, заявленная на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Основанием для обращения завода с настоящим иском в арбитражный суд послужило повторное обнаружение продажи обществом контрафактной продукции с тем же обозначением, сходным с товарным знаком истца, оставление обществом без удовлетворения претензии завода с требованием прекратить реализацию контрафактной продукции и выплатить компенсацию.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, принимая во внимание обстоятельства, установленные в рамках дела № А01-118/2021, признав доказанным факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак путем повторной реализации контрафактной продукции, на этикетках которой используется обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, установив возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности реализуемого товара одному производителю, руководствуясь частью 2 статьи 69 АПК РФ, положениями статей 1229, 1252, 1271, 1484, 1487, 1515 ГК РФ, суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск, взыскав компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, произведенных и выпущенных в оборот за период с 16.11.2021 по 25.01.2023. При этом суды не нашли оснований для удовлетворения ходатайства ответчика о необходимости снижения размера компенсации до минимального размера.

Суд по интеллектуальным правам согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций, в том числе о том, что наличие у ответчика исключительного права на НМПТ «Пиво Майкопское» не свидетельствует о

законности использования им комбинированного обозначения, сходного со спорным товарным знаком истца.

Обращаясь с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, общество полагает, что судами необоснованно применены положения части 2 статьи 69 АПК РФ, так как на момент рассмотрения настоящего дела установленные судами обстоятельства по делу А01-118/2021 изменились, то есть перестали быть тождественными. Поскольку за обществом 8 декабря 2022 г. (заявка на регистрацию подана 12 апреля 2021 г.) зарегистрировано исключительное право на НМПТ «Пиво Майкопское» и данное обозначение стало охраноспособным, судам с учетом положений статей 1516, 1519, части 1 статьи 1531 ГК РФ необходимо было дать оценку правомерности выпуска обществом продукции с использованием НМПТ, самостоятельно исследовать схожесть до степени смешения товарного знака истца и этикетки общества с применением методологических подходов.

Также заявитель просит принять во внимание, что, удовлетворяя требования истца суд указал, что компенсация подлежит взысканию исходя из расчета, произведенного судом по делу № А01-118/2021, имеющего преюдициальное значение для настоящего дела. Вместе с тем, истец по указанному делу требовал взыскать компенсацию, предусмотренную подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения), тогда как исковые требования по настоящему делу предусматривают компенсацию, предусмотренную подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак).

Поскольку доводы кассационной жалобы заслуживают внимания, кассационная жалоба вместе с делом подлежит передаче для рассмотрения по существу в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 291⁶, 291⁹ АПК РФ, судья

определил:

передать кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Майкопское пиво» вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Назначить рассмотрение кассационной жалобы общества с ограниченной ответственностью «Майкопское пиво» в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации на 16 января 2025 г. в 11 часов 00 минут в помещении суда по адресу: г.Москва, улица Поварская, дом 15 зал № 3048 (подъезд 5).

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.В.Попов

