



# ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Президиума Высшего Арбитражного Суда  
Российской Федерации

№ 15187/12

Москва

2 апреля 2013 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего – Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.;

членов Президиума: Абсалямова А.В., Валявиной Е.Ю., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Маковской А.А., Першутова А.Г., Попова В.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление открытого акционерного общества «Мурманские мультисервисные сети» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Мурманской области от 11.03.2012 по делу № А42-5522/2011, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.08.2012 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – открытого акционерного общества «Мурманские мультисервисные сети» (ответчика) – Усков В.В.;

от общества с ограниченной ответственностью «Телеросс» (истца) – Еленский М.М., Шульга Д.А.

Заслушав и обсудив доклад судьи Попова В.В. и объяснения присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Телеросс» (далее – общество «Телеросс») обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском к открытому акционерному обществу «Мурманские мультисервисные сети» (далее – общество «Мурманские мультисервисные сети») о запрещении использовать сходные с товарными знаками «МОРЕТВ» и «ОКЕ@Н INTERNET» обозначения на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации, и о взыскании в пользу общества «Телеросс» компенсации за нарушение исключительных прав на упомянутые товарные знаки (знаки обслуживания) в размере 1 346 597 926 рублей 64 копеек (с учетом уточнения требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 11.03.2012 исковые требования удовлетворены частично: обществу «Мурманские мультисервисные сети» запрещено использовать сходные с товарными знаками «МОРЕТВ» и «ОКЕ@Н INTERNET» обозначения, с общества «Мурманские мультисервисные сети» в пользу общества «Телеросс» взыскано 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «МОРЕТВ» и 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «ОКЕ@Н INTERNET»; в остальной части требований отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2012 решение суда первой инстанции в обжалуемой части отменено, принят новый судебный акт: с общества «Мурманские мультисервисные сети» в пользу общества «Телеросс» взыскано 1 346 597 926 рублей 64 копейки компенсации за нарушение прав на товарный знак и 2000 рублей расходов по госпошлине за подачу апелляционной жалобы.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа постановлением от 24.08.2012 постановление апелляционной инстанции оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре названных судебных актов в порядке надзора общество «Мурманские мультисервисные сети» просит отменить их, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права, и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Заявитель ссылается на то, что судом апелляционной инстанции неправильно определен размер компенсации, и на нарушение положений статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс, Кодекс).

В отзыве на заявление общество «Телеросс» просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения.

Представитель общества «Телеросс» заявил ходатайство об оставлении без рассмотрения заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора, ссылаясь на то, что оно подписано неуполномоченным лицом.

Представитель общества «Мурманские мультисервисные сети» возражал против удовлетворения данного ходатайства.

Президиум, рассмотрев представленные представителями сторон документы, исходя из пункта 7 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказал в удовлетворении указанного ходатайства в связи с его необоснованностью.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Судами установлено, что общество «Телеросс» является правообладателем товарных знаков (знаков обслуживания) «МОРЕТВ» и «ОКЕ@Н INTERNET» на основании свидетельств № 335478, 335479 с приоритетом от 27.07.2006 в отношении товаров и услуг 35-го, 38-го классов Международного классификатора товаров и услуг (МКТУ) и № 339790 с приоритетом от 13.09.2006 в отношении товаров 38-го, 41-го и 42-го классов МКТУ, в том числе в отношении услуг, связанных с доступом в сеть Интернет, и услуг телевизионного кабельного вещания.

Общество «Телеросс» сочло, что, предлагая неограниченному кругу лиц услуги кабельного телевидения и доступа в Интернет с использованием обозначений, сходных до степени смешения с названными товарными знаками, в период с 1 января 2008 по 30 сентября 2011 года, общество «Мурманские мультисервисные сети» нарушило его

исключительные права на упомянутые товарные знаки, и обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя частично исковые требования и взыскивая 500 000 рублей компенсации за использование каждого товарного знака, исходил из неправомерного использования обществом «Мурманские мультисервисные сети» в период с ноября 2009 по 21 декабря 2012 года спорных обозначений без разрешения правообладателя. При этом суд отклонил заявление ответчика о пропуске срока исковой давности, сославшись на то, что на заявленные требования исковая давность не распространяется в силу абзаца второго статьи 208 Гражданского кодекса как на требование о защите нематериальных благ.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь пунктом 2 статьи 1477, подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса, изменил решение суда первой инстанции и взыскал с ответчика 1 346 597 926 рублей 64 копейки компенсации.

Суд установил, что незаконное использование ответчиком товарных знаков истца в 2008–2012 годах при оказании услуг, в отношении которых истцом зарегистрированы спорные товарные знаки, установлен при рассмотрении дела в суде первой инстанции и не оспаривается сторонами в суде апелляционной инстанции.

Компенсация за нарушение исключительного права на товарные знаки рассчитана истцом как двойная стоимость реализации ответчиком услуг кабельного телевидения и услуг широкополосного доступа в Интернет за период с 1 января 2008 по 30 сентября 2011 года в размере 1 346 597 926 рублей 64 копеек (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса). Стоимость услуг за спорный период определена обществом «Телеросс» исходя из размера валовой выручки ответчика от оказания спорных услуг по данным его бухгалтерской отчетности.

Полагая, что истцу стало известно о нарушении ответчиком его прав на товарные знаки при проведении осмотра страницы общества «Мурманские мультисервисные сети» в сети Интернет 16.06.2011, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что на момент подачи иска установленный статьей 196 Гражданского кодекса срок исковой давности пропущен не был.

К тому же суд посчитал, что уменьшение судом первой инстанции размера взысканной компенсации противоречит нормам закона, и пришел к выводу о том, что при применении ответственности по подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса характер допущенного нарушения оценке судом не подлежит.

Суд кассационной инстанции поддержал позицию суда апелляционной инстанции со ссылкой на пункты 43.3 и 43.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 5/29).

Между тем, делая названные выводы, суды не учли следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Кодекса. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса установлено, что 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.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Президиум не может согласиться с позицией ответчика, который полагает, что подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса позволяет правообладателю взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, но не позволяет в аналогичных случаях взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг или выполнения работы (если при оказании таких услуг (выполнении работ) незаконно использовался товарный знак).

Согласно пункту 2 статьи 1477 Гражданского кодекса правила Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг, поэтому при применении данной нормы денежная компенсация в отношении знаков обслуживания может определяться исходя из двукратной стоимости выполняемых работ или оказываемых услуг.

При определении размера компенсации за нарушение исключительных прав общества «Телеросс» на товарные знаки «МОРЕТВ»

и «ОКЕ@Н INTERNET» суд апелляционной инстанции применил положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса.

В соответствии с указанной нормой компенсация за нарушение права на товарные знаки рассчитана как двойная стоимость реализации обществом «Мурманские мультисервисные сети» услуг кабельного телевидения и широкополосного доступа в Интернет за период с 1 января 2008 по 30 сентября 2011 года в размере 1 346 597 926 рублей 64 копеек исходя из данных бухгалтерского учета валовой прибыли ответчика за данный период.

Пунктом 3 статьи 1250 Гражданского кодекса предусмотрено, что отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В частности, публикация решения суда о допущенном нарушении (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252 Кодекса) и пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за его счет.

Судами отклонен довод общества «Мурманские мультисервисные сети» о том, что оно использовало спорные обозначения в соответствии с положениями статьи 1486 Гражданского кодекса под контролем общества «Телеросс», поскольку доказательств, подтверждающих согласие правообладателя на использование им товарных знаков, не представлено.

Однако, делая названные выводы, суды не учли разъяснения, изложенные в абзаце втором пункта 23 постановления № 5/29, согласно которым при защите интеллектуальных прав правило о неприменении принципа вины подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности.



Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 Кодекса.

Таким образом, вина ответчика в нарушении исключительных прав истца на спорные товарные знаки в силу указанных разъяснений должна учитываться, в том числе при применении меры ответственности, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса.

Имеющимися в деле доказательствами (выписка из ЕГРЮЛ от 26.03.2013 № 1311, передаточное распоряжение от 23.06.2008) подтверждается, что общество «Мурманские мультисервисные сети» является дочерним обществом по отношению к обществу «Телеросс».

На дату подачи заявки на регистрацию товарных знаков «MOPETB» и «OKE@H INTERNET» генеральным директором и учредителем общества «Телеросс» являлся Шульга Д.А., который одновременно являлся руководителем коллективного исполнительного органа общества «Мурманские мультисервисные сети».

Использование спорных товарных знаков ответчиком объяснялось тем, что общество «Телеросс» не обладало лицензией на предоставление услуг связи, к которым относятся услуги кабельного телевидения и услуги доступа в Интернет.

Кроме того, между сторонами был подписан договор от 28.10.2010 № 1 об отчуждении исключительного права на упомянутые товарные знаки, согласно которому исключительное право на товарные знаки передается на безвозмездной основе обществу «Мурманские мультисервисные сети» (пункт 3.1).

Однако договор не прошел государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и по этим основаниям признан недействительным

вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Мурманской области от 30.05.2011 по делу № А42-9121/2010.

Следовательно, предшествующие отношения сторон, их намерения по передаче исключительных прав на товарные знаки, а также осуществление совместных действий по использованию спорных обозначений не были оценены судами при определении размера компенсации с учетом степени вины ответчика.

Кроме того, действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных обозначений, и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту.

В силу статьи 10 Гражданского кодекса не допускается осуществление действий граждан и юридических лиц исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В случае несоблюдения данных требований арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

Однако судами не оценены все указанные обстоятельства, не учтено, что нарушение исключительных прав истца могло быть вызвано недобросовестными действиями самого истца или с намерением причинить вред ответчику.

Исходя из разъяснений, изложенных в пунктах 1, 4, 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации», суд может отказать в удовлетворении иска, если его предъявление вызвано недобросовестными действиями самого истца или с намерением причинить вред ответчику.

Помимо этого, представляются спорными выводы судов о том, что на момент подачи иска установленный статьей 196 Гражданского кодекса срок исковой давности пропущен не был.

Статьями 195, 196 Гражданского кодекса исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в три года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 200 Гражданского кодекса течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются Кодексом и иными законами.

Вывод суда первой инстанции о том, что на заявленные требования исковая давность не распространяется как на требования о защите нематериальных благ, противоречит статье 1226 Гражданского кодекса.

Согласно названной статье на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Законом не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак, в связи с чем к спорным правоотношениям подлежит применению общий срок исковой давности.

Выводы судов о том, что исковая давность не применяется в связи с тем, что такое правонарушение является длящимся, в данном случае являются необоснованными, поскольку указанное обстоятельство не исключает применение исковой давности к требованию о взыскании денежной компенсации в тех случаях, когда ее размер определяется исходя из двукратного размера стоимости товаров или услуг, с незаконным

использованием товарного знака, к тем периодам неправомерного использования товарного знака, которые находятся за пределами исковой давности.

Учитывая сложившиеся правоотношения, общество «Телеросс» не только могло, но и должно было знать о нарушении его прав с момента начала использования обществом «Мурманские мультисервисные сети» спорных обозначений.

При указанных обстоятельствах обжалуемые судебные акты как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм материального права согласно пункту 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 2 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

#### ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Мурманской области от 11.03.2012 по делу № А42-5522/2011, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2012 и постановление Федерального

арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.08.2012 по тому же делу в части взыскания с открытого акционерного общества «Мурманские мультисервисные сети» 1 346 597 926 рублей 64 копеек компенсации отменить.

В указанной части дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

В остальной части судебные акты оставить без изменения.

Председательствующий

А.А. Иванов