



## ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 16449/12

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., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Маковской А.А., Моисеевой Е.М., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявления общества с ограниченной ответственностью «Александровы погреба» и общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Саман» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2012 по делу № А40-8033/12-5-74, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.09.2012 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Александровы погребя» (истца) – Пигарева А.В., Савиных Т.В.;

от общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Саман» (ответчика) – Халиуллин Р.Р.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М., а также объяснения присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Александровы погребя» (далее – общество «Александровы погребя») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Предприятие с иностранными инвестициями «Логос» (далее – общество «Логос») и обществу с ограниченной ответственностью «Фирма «Саман» (далее – фирма «Саман») о запрещении использовать для индивидуализации товаров, работ или услуг обозначение «TESORO», сходное до степени смешения с товарными знаками истца (свидетельства № 249951 и № 322207); взыскании с каждого ответчика по 2 620 420 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на указанные товарные знаки (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечена компания Bodegas Milenium SL., Испания.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2012 иск удовлетворен частично: обществу «Логос» запрещено использовать обозначение «TESORO» для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам № 249951 и 322207, с него взыскано 2 620 420 рублей компенсации и судебные расходы; в удовлетворении требований к фирме «Саман» отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2012 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 27.09.2012 отменил указанные судебные акты; суд запретил обществу «Логос» и фирме «Саман» использовать обозначение «TESORO» для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам № 249951 и № 322207; взыскал с каждого ответчика по 1 310 210 рублей компенсации и судебные расходы.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре названных судебных актов в порядке надзора общество «Александровы погребя» просит их отменить, ссылаясь на неправильное применение норм материального права, и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

По мнению общества «Александровы погребя», ответчики являются самостоятельными субъектами гражданско-правовой ответственности за нарушения исключительного права на товарные знаки, поэтому компенсация, исчисленная им на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) в двукратном размере стоимости контрафактного товара, подлежит взысканию с каждого из ответчиков.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре постановления суда кассационной инстанции в порядке надзора фирма «Саман» просит его отменить, ссылаясь на неправильное применение норм материального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и принять новый судебный акт об отказе в иске.

Фирма «Саман» полагает, что в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства использования им товарных знаков истца; действия по вводу товара в гражданский оборот, хранению и реализации

продукции не являются использованием товарного знака, так как отсутствуют действия по размещению такого товарного знака на соответствующей продукции.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлениях и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что указанные судебные акты подлежат отмене в части по следующим основаниям.

Из материалов дела усматривается, что общество «Александровы погребя» является обладателем исключительных прав на словесный товарный знак «Tesoro/Тесоро» (свидетельство № 249951 с датой приоритета от 22.03.2002), а также на комбинированный товарный знак (этикетку) со словесным элементом «Tesoro» (свидетельство № 322207 с датой приоритета от 14.11.2005), зарегистрированные в отношении товаров 33-го класса МКТУ.

Ссылаясь на то, что общество «Логос» без разрешения правообладателя ввезло на территорию Российской Федерации алкогольную продукцию, маркированную обозначением «ELTesoro», сходным до степени смешения с названными товарными знаками истца, а фирма «Саман» приобрела эту продукцию для хранения и реализации, общество «Александровы погребя» обратилось в арбитражный суд за защитой своих исключительных прав путем запрета использовать упомянутое обозначение и взыскания компенсации за нарушения указанного права. При этом истцом заявлено требование о взыскании с каждого ответчика по 2 620 420 рублей компенсации, исчисленной в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, поскольку стоимость отгруженной в мае 2010 года обществом «Логос» в адрес фирмы «Саман» контрафактной продукции согласно товарным накладным составила 1 310 210 рублей.

Суды установили, что обозначение «ELTesoro», используемое обществом «Логос», сходно до степени смешения с принадлежащими

истцу товарными знаками, доказательства правомерности такого использования ответчиком не представлены. При этом судами учтено, что постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2011 по делу № А40-39767/11-119-269 установлен факт нарушения обществом «Логос» исключительных прав общества «Александровы погребя» на указанные товарные знаки.

С учетом изложенного суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о наличии оснований для взыскания с общества «Логос» компенсации в заявленном размере.

Отказывая в удовлетворении требований к фирме «Саман», суды первой и апелляционной инстанций признали, что истцом не представлены доказательства совершения этим лицом действий по вводу в гражданский оборот контрафактной продукции.

Суд кассационной инстанции, согласившись с выводом судов нижестоящих инстанций о нарушении обществом «Логос» исключительных прав общества «Александровы погребя» на товарные знаки, счел необоснованным отказ в удовлетворении иска к фирме «Саман».

При этом суд кассационной инстанции исходил из следующего.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака 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.

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.

Суд кассационной инстанции, исследовав и оценив все представленные доказательства (в том числе отзывы ответчиков на исковое заявление истца, в которых ими признаны факты непреднамеренного использования обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, и выражена готовность оплатить компенсацию в меньшем размере), пришел к выводу о том, что фирмой «Саман» совершены действия по хранению и реализации продукции, на которой размещено обозначение «ELTesoro». Такие действия являются в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса самостоятельными видами использования товарного знака и квалифицированы как нарушающие права истца.

Президиум поддерживает вывод суда кассационной инстанции о доказанности фактов нарушения обществом «Логос» и фирмой «Саман» исключительных прав общества «Александровы погребя» на указанные товарные знаки и запрете использовать товарные знаки.

Вместе с тем взыскание судом кассационной инстанции компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием не обосновано. Суд не указал, какие обстоятельства повлияли на решение об уменьшении компенсации, тем более что в мотивировочной части постановления содержится указание на необходимость взыскания компенсации в двукратном размере стоимости контрафактной продукции.

Президиум считает, что оспариваемые судебные акты в части взыскания компенсации подлежат отмене по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса в случаях, предусмотренных названным 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. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 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.

Из разъяснений, содержащихся в [пункте 43.3](#) совместного 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 с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса

Российской Федерации», следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного в том числе подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 27.09.2011 № 3602/11 разъяснил, что пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

В развитие приведенных правовых позиций Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 20.11.2012 № 8953/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при



определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Поскольку пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности – компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), Президиум полагает, что выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса.

Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

При названных обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановления судов апелляционной и кассационной инстанций в части взыскания компенсации за незаконное использование товарных знаков 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.

Дело в названной части подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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 города Москвы от 30.03.2012 по делу № А40-8033/12-5-74, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2012 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.09.2012 по тому же делу в части взыскания компенсации за незаконное использование товарных знаков отменить.

Дело в названной части передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В остальной части указанные судебные акты оставить без изменения.

Председательствующий

А.А. Иванов