



ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27
E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: <http://15aas.arbitr.ru/>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда апелляционной инстанции
по проверке законности и обоснованности решения, принятого в порядке
упрощенного производства

город Ростов-на-Дону
15 июня 2019 года

дело № А53-4116/2019
15АП-8137/2019

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Чотчаева Б.Т., рассмотрев в порядке упрощенного производства апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Казанцевой Валентины Петровны на решение Арбитражного суда Ростовской области от 19.04.2019 по делу №А53-4116/2019

по иску закрытого акционерного общества «Корпорация «Мастернэт» к индивидуальному предпринимателю Казанцевой Валентине Петровне о взыскании задолженности, принятое в составе судьи Тютюника П.Н.,

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество «Корпорация «Мастернэт» (далее – истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к индивидуальному предпринимателю Казанцевой Валентине Петровне (далее – ответчик, предприниматель) о взыскании 200 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака STAYER по свидетельству Российской Федерации №289226, а также судебных расходов: 4 000 руб. по уплате государственной пошлины, 50 руб. на покупку товара, 280 руб. почтовые расходы, 200 руб. расходов на получение выписки из ЕГРИП (принятые судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения).

Судом первой инстанции дело рассмотрено в порядке упрощенного производства по правилам, предусмотренным положениями главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Резолютивная часть решения принята 11.04.2019 и размещена на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 12.04.2019. В соответствии с указанным решением предпринимателю в удовлетворении ходатайства о снижении размера компенсации отказано. С ответчика в пользу истца взыскано 200 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака № 289226 STAYER, а также судебные расходы: 4 000 руб. по уплате государственной пошлины, 50 руб. на покупку товара, 280 руб. почтовые расходы, 200 руб. расходы на получение выписки из ЕГРЮЛ. Распределены расходы по оплате государственной пошлины.

По ходатайству ответчика судом 19.04.2019 изготовлено мотивированное решение.

Не согласившись с принятым судебным актом, предприниматель обжаловала его в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просила отменить решение суда первой инстанции и вынести по делу новый судебный акт, которым удовлетворить ходатайство о снижении размера компенсации до 10 000 руб.

В обоснование жалобы заявитель указывает на отсутствие надлежащей оценки судом первой инстанции следующим обстоятельством:

- однократность нарушения и признание данного факта ответчиком;
- копии товарного чека и объяснения Казанцева Д.А. и Улугбаева Д.В., которые свидетельствуют о приобретении контрафактного товара у другого ИП и о добросовестности Казанцевой В.П. При покупке рулеток у продавца были запрошены документы, подтверждающие законность происхождения товара, на что продавцом было предоставлено письмо Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии о том, что данные предметы не подлежат обязательной сертификации, в связи с чем у покупателя не возникло сомнений относительно законности происхождения товара.

- малозначительная степень вины ответчика;
- ИП Казанцева В.П. является предпринимателем, включённым в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, под категорией микропредприятие;

- ИП Казанцева В.П. является инвалидом 2 группы;
- доказательства наличия пренебрежительного отношения предпринимателя к исполнению своих обязанностей материалы дела об административном правонарушении не содержали;

- ИП Казанцева В.П. предпринимала меры к тому, чтобы товар не был контрафактным, что подтверждается полученным письмом о сертификации, объяснениями лиц и товарным чеком;

- ранее к административной ответственности не привлекалась, равно как и не было установлено фактов реализации контрафактной продукции, как спорной, так и любой иной;

- товар в гражданский оборот ввела не Казанцева В.П.;
- прибыль ИП Казанцевой В.П. за год согласно налоговой декларации меньше стоимости лицензионного соглашения;

- ИП Казанцевой В.П. вынесено предупреждение в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.10 КоАП РФ;

- во вступившем в законную силу решению суда по делу №А53-3677/2018 судом установлено, что как ИП Казанцева В.П. является предпринимателем, включённым в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, под категорией микропредприятие, является инвалидом 2 группы, доказательств наличия пренебрежительного отношения предпринимателя к исполнению своих обязанностей материалы дела об административном правонарушении не содержали. Судом также установлено, что ИП Казанцева В.П. предпринимала меры к тому, чтобы товар не был контрафактным, что подтверждается полученным письмом о сертификации, объяснениями лиц и товарным чеком.

В отзыве на апелляционную жалобу общество просило оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения по следующим основаниям. В рассматриваемом случае одно

действие (продажа товара), одно средство индивидуализации – товарный знак «STAYER». Стоимость права использования указанного средства индивидуализации согласно лицензионному договору – 100 000 руб. Нижний предел компенсации, установленный законом (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ) двукратная стоимость использования – 200 000 руб. Доказательства тяжёлого материального положения ответчика не имели значения для разрешения дела, а стоимость права использования средства индивидуализации согласно лицензионному договору ответчик не оспаривал. Ходатайств о привлечении в качестве соответчиков лиц, у которых ответчиком был приобретён спорный товар, также не заявлялось.

На основании части 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Пунктом 47 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 №10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» разъяснено, что апелляционные жалобы, представления на судебные акты по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются судом апелляционной инстанции по правилам рассмотрения дела судом первой инстанции в упрощенном производстве с особенностями, предусмотренными статьей 335.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В частности, такая апелляционная жалоба, представление рассматривается судьей единолично без проведения судебного заседания, без извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного заседания, без осуществления протоколирования в письменной форме или с использованием средств аудиозаписи. В то же время правила частей первой и второй статьи 232.4 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, абзаца 1 части 1, части 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не применяются.

Апелляционная жалоба рассмотрена без вызова сторон.

Законность и обоснованность решения суда проверены судом апелляционной инстанции в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив и оценив представленные в дело доказательства, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, ЗАО «Корпорация «Мастернэт» на основании свидетельства RU 289226 является правообладателем зарегистрированного 19.05.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания товарного знака «STAYER», сроком действия до 18.04.2023.

17.11.2017 в магазине «Мир стройки и ремонта», принадлежащем ИП Казанцевой В.П., по адресу: Ростовская область, Багаевский р-н, ст. Багаевская, ул. Буденного, 18, представителем истца приобретены рулетки

измерительные 3м – 1 штука, с изображением товарного знака «STAYER» по свидетельству №289226.

В подтверждение факта продажи спорных товаров в материалы дела представлен товарный чек.

В связи с незаконным использованием предпринимателем товарного знака, ЗАО «Корпорация «Мастернэт» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

При принятии настоящего судебного акта суд апелляционной инстанции полагает необходимым исходить из следующего.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе товарные знаки. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В силу статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 1 статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства

индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации 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), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

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 в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

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 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим 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 настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В пункте 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.

Довод заявителя жалобы о том, что судом первой инстанции не учтено, что спорный товар приобретен у индивидуального предпринимателя Климанского Б.Г., внешних признаков контрафактности товар не имел, отклонен судом первой инстанции.

Как отмечено выше, согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса 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.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как отмечено выше, ЗАО «Корпорация «Мастернэт» на основании свидетельства RU 289226 является правообладателем зарегистрированного 19.05.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания товарного знака «STAYER», срок действия до 18.04.2023.

В подтверждение факта продажи спорного товара индивидуальным предпринимателем Климанским Б.Г. в материалы дела представлена копия товарной накладной от 13.08.2017.

Доказательства заключения предпринимателем лицензионного договора с правообладателем в материалы дела не представлены. В деле также отсутствуют доказательства, подтверждающие факт приобретения ответчиком товара у правообладателя или с его согласия на основании статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В апелляционной жалобе заявитель также ссылается на неверное определение размера компенсации.

В рассматриваемом случае, в связи с незаконным использованием ответчиком товарного знака, правообладателем которого является ЗАО «Корпорация «Мастернэт», обществом избран вид компенсации, предусмотренный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации – 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.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

При избранном обществом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование

товарного знака, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

При этом суду, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит также определять, на что конкретно направлены доводы ответчика о снижении размера компенсации - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного законом предела.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

Заявление ответчика о снижении размера компенсации в случае предъявления иска о взыскании рассчитанной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсации по причине ее несоразмерности и чрезмерности, в свою очередь, должно быть обосновано обстоятельствами, предусмотренными постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 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 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края», поскольку иных оснований для снижения размера компенсации, которая определяется на основании стоимости права использования, а не по усмотрению суда, законом не предусмотрено.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В обоснование заявленных требований истцом в материалы дела представлен лицензионный договор от 12.08.2015 №32 заключенный между ЗАО «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» (лицензиар) и ООО «Денеб» (лицензиат) на

использование товарного знака, в том числе №289226, в связи с нарушением исключительного права на который заявлен иск в рамках настоящего спора.

Указанный договор, как усматривается из материалов дела, недействительным не признан, о его фальсификации лицами, участвующими в деле, не заявлялось, из числа доказательств по делу он не исключен.

Какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака, в материалы дела не представлены.

В данном случае, размер компенсации определен истцом в сумме 200000 руб. исходя из стоимости права использования товарного знака, в соответствии с пунктом 4.2 лицензионного договора №32 от 12.08.2015, что соответствует условиям подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что ответчиком в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции было заявлено ходатайство о снижении размере компенсации до 10 000 руб.

Вместе с тем, суд первой инстанции оставил без внимания указанное ходатайство.

Руководствуясь статьями 8, 9, 65, 67, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд должен создать сторонам равные условия для реализации ими своих процессуальных прав (в том числе на представление доказательств) в состязательном процессе и своими действиями не ставил какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и не умалял права одной из сторон.

Апелляционный суд полагает, что в рамках настоящего дела с учетом субъектного состава – ответчик является субъектом малого предпринимательства, возложение на ответчика обязанности по оспариванию цены права использования товарного знака не является правомерным.

Ответчиком в качестве обоснования необходимости снижения размера компенсации указано, что ИП Казанцева В.П. является предпринимателем, включённым в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, под категорией микропредприятие. Кроме того, предприниматель обращает внимание, что прибыль ИП Казанцевой В.П. за год согласно имеющейся в деле налоговой декларации за 2018 год меньше стоимости лицензионного соглашения, нарушение совершено однократно и носит характер малозначительности. Ответчиком также представлена справка серии ИСЭ–2013 №1476349 от 05.05.2014, согласно которой Казанцевой В.П. бессрочно установлена инвалидности II группы, очередному освидетельствованию не подлежит.

Как следует из материалов дела, истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования и просил взыскать компенсацию на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вне зависимости от выбранного правообладателем вида компенсации суды при определении ее размера должны учитывать, 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, а также принципы разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

На основании правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 №305-ЭС16-13233 по делу №А40-131931/2014, учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, подход, допускающий снижение размера компенсации ниже низшего предела, установленного законом, должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и 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.

Указанная правовая позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2018 №С01-188/2018 по делу №А56-13978/2017.

Суд в такой ситуации не лишен возможности определить размер компенсации с применением иной методики, установленной нормами действующего законодательства, в том числе посредством применения к спорным правоотношениям норм подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом суд отмечает, что применение данной нормы не свидетельствует о снижении размера компенсации, а способствует соотносению правонарушения с адекватной мерой ответственности за нарушение прав истца, не доказавшего размер стоимости права на использование товарного знака. При этом суд учитывает, что к равнозначному праву истца отнесен выбор требования о компенсации как в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, так и 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. Суд, при соответствующем обосновании, не лишен возможности взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 №16449/12).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При заявлении требований на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации минимальным является размер компенсации 10 000 руб., а при заявлении требований на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации минимальным является двукратный размер стоимости товара, на котором незаконно размещен товарный знак

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 №8953/12, 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.

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

Правовая природа компенсации в гражданском правоотношении следует принципам возмездности и эквивалентности и направлена не на наказание правонарушителя, а на восстановление нарушенного права правообладателя в целях сохранения их баланса. Взыскание значительных сумм, явно не соответствующих последствиям допущенного нарушения права, ведет к нарушению цели правового регулирования нормы статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно абзацу 3 пункта 3.2 постановления Конституционного Суда Российской Федерации 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 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее – постановление от 13.12.2016 №28-П), нет оснований полагать, что статьями 1301, 1311 и пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, равно как и другими, связанными с ними нормами гражданского законодательства не учитывается принцип соразмерности ответственности совершенному правонарушению: абзац второй пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации обязывает суд определять размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение соответствующих интеллектуальных прав в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Тем самым суд, следуя данному указанию и исходя из общих начал гражданского законодательства, не лишен возможности принять во внимание материальное положение ответчика – индивидуального предпринимателя, факт совершения им правонарушения впервые, степень разумности и добросовестности, проявленные им при совершении действия, квалифицируемого как правонарушение, и другие обстоятельства, например наличие у него несовершеннолетних детей. Данный вывод соотносится с неоднократно выраженной Конституционным Судом Российской Федерации правовой позицией, в силу которой суды при рассмотрении дел обязаны исследовать по существу фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы, поскольку иное приводило бы к тому, что право на судебную защиту оказывалось бы ущемленным (постановления от 06.06.1995 № 7-П, от 13.06.1996 №14-П, от 27.10.2015 №28-П и др.).

Кроме того, в постановлении от 13.12.2016 №28-П указано, что применение санкции к нарушителю – юридическому лицу обычно не приводит к непропорциональному вторжению в имущественную сферу его участников –

физических лиц, то в отношении индивидуального предпринимателя оно не исключает возложение на нарушителя столь серьезных имущественных обязательств, что их исполнение, в свою очередь, может не только поставить под сомнение продолжение им предпринимательской деятельности (что само по себе можно рассматривать как конституционно допустимое следствие совершенного правонарушения), но и крайне негативно отразиться на его жизненной ситуации.

Судом апелляционной инстанции учтено, что в рассматриваемом деле имеются обстоятельства, указанные в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 №28-П, а именно: правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые, использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не является существенной частью его предпринимательской деятельности, не носит грубый характер (продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции). ИП Казанцева В.П. ранее не допускала аналогичных нарушений, в том числе и в отношении прав истца. Более того, у предпринимателя имеется вторая группа инвалидности, что подтверждено справкой серии ИСЭ-2013 №1476349 от 05.05.2014.

Суд апелляционной инстанции не считает справедливым взыскание с ответчика 200 000 руб., поскольку данный объем компенсации будет несоразмерным по отношению к обстоятельствам правонарушения и фактическим обстоятельствам дела и не будет направлен на восстановление нарушенного права.

Заявленный размер компенсации является чрезмерным, противоречит принципам разумности и справедливости, носит «карательный» характер, не отвечает требованиям дифференциации ответственности в зависимости от всех имеющих существенное значение обстоятельств.

Кроме того суд апелляционной инстанции считает, что компенсация не может иметь «карательный», «отягощающий», «предупредительный» или «политический» характер. Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание ответчика.

Принимая во внимание данное обстоятельство, с учетом незначительной степени вины ответчицы, характера и последствий нарушения, отсутствия доказательств и расчетов убытков истца вследствие действий ответчицы, незначительной цены товара, исходя из принципов справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, а также с учетом того, что ответчицей реализован лишь один экземпляр контрафактного товара, суд апелляционной инстанции считает, что взыскание с ответчика в пользу закрытого акционерного общества «Корпорация «Мастернэт» компенсации за нарушение исключительных имущественных прав в размере 20 000 руб. будет справедливым, поскольку данный объем компенсации будет соразмерным по отношению к обстоятельствам правонарушения и будет направлен на восстановление нарушенного права.

Суд апелляционной инстанции, снижая размер компенсации, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуется актуальной практикой суда кассационной инстанции по делу №А01-1014/2018.

Так, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2019 №С01-179/2019 по делу №А01-1014/2018 суд кассационной инстанции счел

ошибочным мнение истца о том, что невозможно снижение компенсации, заявленной в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, поскольку вне зависимости от выбранного правообладателем вида компенсации суды при определении ее размера должны учитывать, 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, а также принципы разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Кроме того, согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 №305-ЭС16-13233 по делу №А40-131931/2014, учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, подход, допускающий снижение размера компенсации ниже низшего предела, установленного законом, должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и 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.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежит изменению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Как разъяснено в пункте 48 Обзора судебной практики, при взыскании компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности судебные расходы на оплату государственной пошлины относятся на истца пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации.

При этом в данном пункте Обзора судебной практики сделана ссылка на правовую позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в постановлении Президиума от 04.02.2014 №9189/2013, о том, что обязательство нарушителя исключительных прав на товарный знак по выплате компенсации не является неустойкой. Статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не может быть применена и по аналогии, поскольку в силу пункта 1 статьи 6 Кодекса аналогия закона применяется в случае, если соответствующие отношения не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота. В данном случае существует специальное регулирование - при оценке соразмерности совершенного нарушения и ответственности за это суду предоставлена возможность определения конкретной суммы компенсации в пределах, установленных законом, - от 10 000 руб. до 5 000 000 руб.

Размер компенсации за незаконное использование товарного знака определяется судом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации исходя из характера дела и иных обстоятельств.

В условиях, когда в законе указан минимальный и максимальный размер компенсации, а также предусмотрено право суда определять конкретный размер компенсации исходя из характера нарушения, истец, заявляя исковые требования в максимальном размере, в силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации несет риск наступления последствий совершения им процессуальных действий, который в рассматриваемом случае заключается в отнесении на истца судебных расходов пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации.

На основании изложенного, поскольку иск удовлетворен частично, расходы по оплате государственной пошлины по иску подлежат распределению пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

При цене иска 200 000 руб. размер подлежащей оплате государственной пошлины составляет 7 000 руб.

Истцом при подаче иска оплачена государственная пошлина в размере 4 000 руб. по чекам о безналичной оплате услуг от 19.10.2018 и 28.01.2019.

Поскольку исковые требования удовлетворены в части (10%), с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 700 руб., а также судебные расходы в размере 53 руб., с истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 3 000 руб. В связи с удовлетворением апелляционной жалобы расходы по ее оплате в размере 3 000 руб. подлежат отнесению на истца.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2019 по делу №А32-6176/2018.

В соответствии со статьей 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 19.04.2019 по делу №А53-4116/2019 изменить. Изложить резолютивную часть решения в следующей редакции:

«Взыскать с индивидуального предпринимателя Казанцевой Валентины Петровны (ОГРНИП 304610328700072, ИНН 610300008807) в пользу закрытого акционерного общества «Корпорация «Мастернэт» (ИНН 7715388987, ОГРН 1037715064870) компенсацию за незаконное использование товарного знака №289226 STAYER в размере 20 000 руб., судебные расходы в размере 53 руб. и расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 700 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Корпорация «Мастернэт» (ИНН 7715388987, ОГРН 1037715064870) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 3 000 руб.».

Взыскать с закрытого акционерного общества «Корпорация «Мастернэт» (ИНН 7715388987, ОГРН 1037715064870) в пользу индивидуального предпринимателя Казанцевой Валентины Петровны (ОГРНИП 304610328700072, ИНН 610300008807) расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 3 000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано через арбитражный суд первой инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого постановления в порядке, определенном частью 4 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам.

Судья

Б.Т. Чотчаев