

# Постановление от 2 февраля 2016 г. по делу № А23-2303/2015

Суд по интеллектуальным правам - Гражданское

---

/  
/

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

2 февраля 2016 года

Дело № А23-2303/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 26 января 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 февраля 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи – Булгаков Д.А.,

судей – Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества «ГАЗ» (пр-т. Ленина, 88, 603004, г. Нижний Новгород, ОГРН 1025202265571) на решение Арбитражного суда Калужской области от 17.08.2015 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2015 по делу № А23-2303/2015

по иску открытого акционерного общества «ГАЗ» к закрытому акционерному обществу «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» (Киевское шоссе, д.57, 249032, Калужская область, г.Обнинск, ОГРН

1074025007781),

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: Клименкова А.В. (по доверенности от 01.11.2015);

от ответчика: Давиденко Н.Ф. (по доверенности от 08.11.2015).

Суд по интеллектуальным правам

### УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество «ГАЗ» (далее – ОАО «ГАЗ») обратилось в Арбитражный суд Калужской области к закрытому акционерному обществу «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» (далее – ЗАО «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ») о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 2 500 000 рублей.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 2 500 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму установленной по решению суда компенсации, начиная с момента вступления решения суда в законную силу по день фактического исполнения решения суда, из расчета средней ставки банковского процента по вкладам физических лиц, опубликованными Банком России и имевшим место на день исполнения решения суда, суд в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принял данные уточнения к рассмотрению.

Решением Арбитражного суда Калужской области от 17.08.2015 исковые требования удовлетворены частично.

Суд первой инстанции взыскал с ЗАО «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» в пользу ОАО «ГАЗ» компенсацию в размере 40 000 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму установленной по решению суда компенсации, начиная с момента вступления решения суда в законную силу по день фактического исполнения решения суда, из расчета средней ставки банковского процента по вкладам физических лиц, опубликованными Банком России и имевшим место на день исполнения решения суда индивидуального предпринимателя. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2015 решение суда оставлено без изменения.

Не согласившись с указанными судебными актами, ОАО «ГАЗ» обратилось в суд с кассационной жалобой.

В жалобе ОАО «ГАЗ» сослалось на нарушение судами норм процессуального права, выразившееся

в неприменении статьи [170](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Также заявитель указывает, что при определении суммы взысканной компенсации, суд не принял во внимание доказательства, представленные истцом в обосновании заявленной суммы иска.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель заявителя кассационной жалобы поддержал доводы жалобы.

Представитель ответчика возражал против доводов кассационной жалобы.

Рассмотрев кассационную жалобу, заслушав представителей сторон, проверив в порядке статей [286](#), [287](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Как следует из материалов дела и установлено судами, ОАО «ГАЗ» является правообладателем товарного знака (знак обслуживания) «Бегущий олень – «ГАЗ», что подтверждается свидетельством Российской Федерации № 403593, и свидетельством Российской Федерации на общеизвестный знак № 32 от 14.12.2004.

ЗАО «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» является владельцем товарного знака «SINTEC» по свидетельству Российской Федерации № 306118, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков в отношении товаров 01-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Между ответчиком (рекламодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Издательство «За рулем» (исполнитель) 20.02.2012 был заключен договор на размещение рекламы, в соответствии с пунктом 1 которого исполнитель обязался оказывать услуги по размещению рекламы рекламодателя в изданиях, указанных в приложениях к настоящему договору, а рекламодатель обязался оплатить стоимость услуг исполнителя.

Пунктом 3.1 названного договора установлено, что рекламодатель предоставляет исполнителю оригинал-макет рекламы в форме, готовой для размещения в изданиях, соответствующий требованиям, в том числе техническим, действующим у исполнителя.

Как пояснил ответчик, оригинал-макет рекламы был изготовлен им самостоятельно. В дальнейшем, в журнале «За рулем», в номерах № 1 (январь 2013), № 9 (сентябрь 2013), № 10 (октябрь 2013), № 11 (ноябрь 2014) была размещена реклама ЗАО «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ».

Ссылаясь на то, что ответчик использовал в рекламе своих товаров изображение, сходное до степени смешения с изображением товарного знака истца, последний обратился в суд с требованием о взыскании компенсации.

Ответчик факт использования в информационных целях в своей рекламе товарного знака, принадлежащего истцу, не отрицал.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования в части, ссылаясь на доказанность факта незаконного использования ответчиком принадлежащего истцу товарного знака.

При этом суд первой инстанции, взыскания с ответчика компенсацию в размере 40 000 рублей, исходил из признания ответчиком факта нарушения прав истца на охрану зарегистрированного товарного знака – его изображения в рекламе номерах журнала «За рулем» № 1 (январь 2013), № 9 (сентябрь 2013), № 10 (октябрь 2013), № 11 (ноябрь 2014), исходя из минимальной суммы компенсации 10 000 рублей за одно нарушение.

Суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для изменения решения.

Суд кассационной инстанции соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанции.

Согласно пункту 1 статьи [1484](#) Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 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 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи 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: 1) 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; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи [1484 ГК РФ](#) 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.

Пунктом 1 статьи [1229 ГК РФ](#) предусмотрено, что 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 названным 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 названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является

незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Пунктом 4 статьи [1515 ГК РФ](#) 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.

В пункте 43.2 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» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно пункту 43.3 названного постановления, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. 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.

Оценив в соответствии со статьей [71](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суды пришли к правильному выводу о том, что факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак истца установлен, требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки обоснованы.

Между тем суды, взыскивая компенсацию в размере 40 000 рублей, обоснованно исходили из характера допущенного нарушения, сравнительного непродолжительного, для данного дела, срока незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степени вины нарушителя, наличия ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятных убытков правообладателя, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При этом суд первой инстанции учел, что из материалов дела следует, что на дату подачи иска и на момент вынесения решения, товарный знак ответчиком не использовался и не используется,

ответчик прекратил использование товарного знака истца.

Суд апелляционной инстанции правомерно указал, что вопрос о размере компенсации за нарушение исключительных прав в значительной степени относится к сфере дискреционного усмотрения суда первой инстанции.

При этом суд апелляционной инстанции отметил, что истец не представил аргументов о том, что размер присужденной компенсации явно и очевидно несправедлив, поэтому суд первой инстанции, учитывая отсутствие доказательств наступления тяжких последствий и значительных убытков, с учетом принципов разумности и справедливости пришел к обоснованному выводу о необходимости присуждения компенсации в размере 40 000 рублей.

Доводы кассационной жалобы о том, что суды не учли представленные в материалы дела доказательства заявленной ко взысканию суммы, отклоняются, поскольку доводы заявителя кассационной жалобы сводятся к несогласию с выводами суда первой и апелляционной инстанции.

Доказательства и доводы, приведенные лицами, участвовавшими в деле, в обоснование указанных требований и возражений оценены судами первой и апелляционной инстанции в соответствии с требованиями части 2 статьи [65](#), части 1 статьи [67](#), статей [68](#), [71](#), части 1 статьи [168](#), части 12 статьи [271](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оснований для переоценки доказательств у суда кассационной инстанции в силу части 3 статьи [286](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.

Суд кассационной инстанции не находит и иных безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, так как не усматривает процессуальных нарушений при принятии названного постановления, перечисленных в части 4 статьи [288](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей [110](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями [286](#), [287](#), [288](#), [289](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

### **ПОСТАНОВИЛ:**

решение Арбитражного суда Калужской области от 17.08.2015 по делу № А23-2303/2015 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2015 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу открытого акционерного общества «ГАЗ» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Булгаков Д.А.

Судья

Лапшина И.В.

Судья

Рассомагина Н.Л.

**Истцы:**

ОАО "ГАЗ"

ОАО ГАЗ

**Ответчики:**

ЗАО "Обнинскоргсинтез"

ЗАО Обнинскоргсинтез