



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 3602/11

Москва

27 сентября 2011 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

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

членов Президиума: Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Дедова Д.И., Завьяловой Т.В., Козловой О.А., Моисеевой Е.М., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление открытого акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Белгородской области от 14.04.2010 по делу № А08-8099/2009-30, постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2010 и постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 12.10.2010 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: <http://www.arbitr.ru/>
(информация о движении дела, справочные материалы и др.).

от заявителя – открытого акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (истца) – Бостан О.Н., Шайхутдинова П.А.;

от закрытого акционерного общества «Кондитерская фабрика «Славянка» (ответчика) – Конюшенко Е.И., Михин Б.В., Осипов Г.С., Певко М.А., Серпкова Н.А., Сосов М.А.

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

Открытое акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (далее – фабрика «Красный Октябрь») обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к закрытому акционерному обществу «Кондитерская фабрика «Славянка» (далее – фабрика «Славянка») о взыскании 313 524 652 рублей компенсации за незаконное использование комбинированного товарного знака со словесным элементом «Аленка» (свидетельство № 184515), а также 394 000 рублей расходов, понесенных в связи с восстановлением нарушенного права, и 100 000 рублей судебных расходов (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 14.04.2010 исковые требования удовлетворены в части взыскания 5 500 000 рублей компенсации, 39 000 рублей госпошлины, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2010 решение суда первой инстанции изменено: размер компенсации увеличен до 10 000 000 рублей.

Федеральный арбитражный суд Центрального округа постановлением от 12.10.2010 постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора названных судебных актов фабрика «Красный Октябрь» просит их отменить, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, нарушение единообразия судебной практики и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, и принять новый судебный акт о частичном удовлетворении исковых требований.

Заявитель полагает, что суды необоснованно отказали во взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, произведенных и реализованных ответчиком в 2008 году, в сумме 57 369 782 рублей. По мнению заявителя, суды неверно истолковали положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс, Кодекс), сочтя, что указанная норма применима лишь в тех случаях, когда лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак, использовало тождественное с зарегистрированным товарным знаком обозначение, но не обозначение, сходное с ним до степени смешения. При этом заявитель не оспаривает выводы судов о необоснованности взыскания компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, произведенных и реализованных ответчиком в 2006 – 2007 годах, в сумме 256 154 870 рублей, так как на указанный период не может быть распространено действие нормы подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Кодекса, вступившей в силу с 01.01.2008.

В отзыве на заявление фабрика «Славянка» просит оспариваемые судебные акты оставить без изменения, поскольку полагает, что суды сделали правильные выводы о невозможности применения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса. По мнению фабрики «Славянка», согласно буквальному толкованию данной нормы, а также системному толкованию положений названной статьи взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров

возможно только в том случае, если на товарах незаконно размещен сам товарный знак, а не сходное с ним обозначение. Компенсация, взыскиваемая в указанном размере, не сопоставима с размером убытков потерпевшего и фактически является штрафной санкцией.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене в части по следующим основаниям.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, фабрика «Красный Октябрь» является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «Аленка», охраняемого свидетельством Российской Федерации № 184515 в отношении товаров 30-го класса МКТУ. Правовая охрана товарному знаку предоставлена с 21.09.1999 по 21.09.2019.

Фабрика «Красный Октябрь» производит и реализует на рынке кондитерских изделий на территории Российской Федерации плиточный шоколад под названием «Аленка» с использованием названного товарного знака: на упаковке изображена голова девочки в цветастом платке, из-под которого выбивается челка.

Данный товарный знак применяется в следующем цветовом сочетании: желтый (нижняя часть), темно-коричневый (верхняя часть), золотистый, зеленый, красный.

В таком цветовом сочетании комбинированное обозначение со словесным элементом «Аленка» решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2009 признано с 21.01.2009 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

Судами установлено и ответчиком не оспаривалось, что фабрика «Славянка» в период с 2006 года по сентябрь 2008 года производила и вводила в гражданский оборот плиточный шоколад под названием

«Алина», упаковка которого имела аналогичное цветовое решение и изображение головы девочки в похожем цветастом платке, из-под которого выбивается челка.

Решением Федеральной антимонопольной службы от 25.09.2008 по делу № 1 14/67-08 установлены факты введения фабрикой «Славянка» в гражданский оборот на рынке кондитерских изделий плиточного шоколада «Алина» с использованием комбинированного обозначения и сходства до степени смешения указанного обозначения с комбинированным товарным знаком по свидетельству № 184515. Названным решением действия фабрики «Славянка» по введению в оборот плиточного шоколада «Алина» с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком фабрики «Красный Октябрь», направленные на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, признаны недобросовестной конкуренцией и нарушающими пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Обоснованность данного решения подтверждена вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 24.04.2009 по делу № А40-1343/09-149-13.

Кроме того, в подтверждение сходства до степени смешения между комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Аленка» фабрики «Красный Октябрь» и изображением, расположенным на лицевой стороне упаковки шоколада «Алина», истцом представлено заключение Российского государственного института интеллектуальной собственности. Факт смешения подтверждается и выводами социологического исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Истец, ссылаясь на нарушение ответчиком его исключительного права на охраняемый по свидетельству № 184515 товарный знак, заявил требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости реализованной контрафактной продукции. Из представленных ответчиком

расчетов фактической себестоимости и прибыли по группе продукции «шоколад «Алина» общая выручка-стоимость реализованной продукции за 2006 – 2008 годы составила 156 762 326 рублей, двукратный размер стоимости реализованной контрафактной продукции – 313 524 652 рубля.

Удовлетворяя искимые требования в части, суды исходили из того, что факт введения ответчиком в гражданский оборот продукции с размещенным на упаковке обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца, в период с 2006 года по сентябрь 2008 года подтвержден преюдициальным судебным актом по делу № А40-1343/09-149-13, материалами настоящего дела и не оспаривается ответчиком. При этом суды признали, что товары, производимые ответчиком и истцом, являются однородными.

Учитывая разъяснения, изложенные в подпункте 2.1. 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», суды пришли к правильному выводу о том, что в рассматриваемом деле к отношениям сторон, связанным с использованием ответчиком изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в период с 01.01.2006 по 31.12.2007 подлежат применению нормы Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках), а с 01.01.2008 – положения части четвертой Гражданского кодекса.

Пунктом 2 статьи 4 Закона о товарных знаках определено, что нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в

отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, упаковках этих 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 и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях к продаже товаров; в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с пунктом 4 статьи 46 Закона о товарных знаках вместо требования о возмещении причиненных убытков правообладатель вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

Согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от 10 тысяч до 5 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.

Истец в качестве меры ответственности за нарушения, допущенные в 2008 году, потребовал компенсацию в размере, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса. Однако суды пришли к выводу, что согласно буквальному смыслу указанной нормы взыскание компенсации в таком размере возможно только в том случае, если на товарах незаконно размещен сам товарный знак, а не обозначение, сходное с ним до степени смешения, что имело место в настоящем деле. Поэтому суды признали, что фабрика «Красный Октябрь» вправе требовать компенсацию в размере, предусмотренном подпунктом 1 пункта 4 названной статьи.

Определяя сумму компенсации, подлежащей взысканию, суд первой инстанции исходил из ее максимального размера, установленного законодательством: за период с 01.01.2006 по 31.12.2007 – 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда (но ошибочно исчислил ее в сумме 500 000 рублей), с 01.01.2008 – 5 000 000 рублей.

Учитывая допущенную судом первой инстанции арифметическую ошибку, суд апелляционной инстанции изменил решение, взыскав компенсацию в размере 5 000 000 рублей за период с 01.01.2006 по 31.12.2007 и 5 000 000 рублей – с 01.01.2008.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций.

Между тем судам необходимо было учесть следующее.

Согласно статье 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 данной 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: 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 товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, 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.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Кодекса 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.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение. Компенсация представляет собой самостоятельный вид гражданско-правовой ответственности, и к ней не могут применяться правила, предусмотренные в отношении других видов гражданско-правовой ответственности.

Статьей 1515 Гражданского кодекса определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Пунктом 1 названной статьи установлено, что товары, этикетки, упаковки

товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 данной статьи).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 Кодекса).

Таким образом, нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

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. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктами 1 либо 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара. При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи,

ограничен пределами, установленными законодателем и признан им соразмерным последствиям правонарушения.

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты в части размера взыскиваемой с 01.01.2008 компенсации нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, противоречат правовым позициям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам применения законодательства об интеллектуальной собственности и в силу пункта 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене в данной части.

Дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции для определения размера компенсации, подлежащей взысканию.

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 Белгородской области от 14.04.2010 по делу № А08-8099/2009-30, постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2010 и постановление Федерального

арбитражного суда Центрального округа от 12.10.2010 по тому же делу в части взыскания компенсации с 01.01.2008 отменить.

Дело в этой части передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

В остальной части указанные судебные акты оставить без изменения.

Председательствующий

А.А. Иванов