



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 498/12

Москва

26 июня 2012 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

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

членов Президиума: Абсалямова А.В., Амосова С.М., Бациева В.В., Витрянского В.В., Дедова Д.И., Завьяловой Т.В., Козловой О.А., Першутова А.Г., Попова В.В., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью «ЕвроИмп» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 24.05.2011 по делу № А40-3785/11-12-33, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 09.11.2011 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – общества с ограниченной ответственностью «ЕвроИмп» (истца) – Киндеева А.М., Минеев В.В.;

от общества с ограниченной ответственностью «МЕТРО Кэш энд Керри» (ответчика) – Белозерский А.М., Дедковский И.В., Сизов А.В., Суворов К.А.

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

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроИмп» (далее – общество «ЕвроИмп») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «МЕТРО Кэш энд Керри» (далее – общество «МЕТРО Кэш энд Керри») о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «BERGLAND» по свидетельству № 321953 в размере 753 648 евро (в рублях по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на дату исполнения денежного обязательства) (с учетом уточненных исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.05.2011 иск удовлетворен частично: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака «BERGLAND» в размере 300 000 рублей; в удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2011 решение суда первой инстанции отменено; в удовлетворении искового требования отказано.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 09.11.2011 (с учетом определения об исправлении опечаток (описок)

от 25.11.2011) постановление суда апелляционной инстанции от 11.08.2011 оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора названных судебных актов общество «ЕвроИмп» просит их отменить в части отказа во взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «BERGLAND», ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, и принять по делу новый судебный акт.

В отзыве на заявление общество «МЕТРО Кэш энд Керри» просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения как соответствующие действующему законодательству.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что решение суда первой инстанции, постановление суда апелляционной инстанции и постановление суда кассационной инстанции подлежат отмене, дело – направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, истцу принадлежит исключительное право на товарный знак «BERGLAND» с приоритетом от 30.01.2006, что подтверждается свидетельством № 321953 от 02.03.2007, в отношении товаров и услуг по 25 и 35 классам МКТУ.

Регистрация данного знака в установленном порядке не признана недействительной и его правовая охрана не прекращена по основаниям, предусмотренным статьями 1512 и 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс). Вопрос о квалификации действий общества «ЕвроИмп» по государственной регистрации этого товарного знака как злоупотребления правом обществом «МЕТРО Кэш энд Керри» не ставился.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 01.02.2010 по делу № А40-131807/09-110-923 обществу «МЕТРО Кэш энд Керри» запрещено совершать действия, нарушающие исключительные права общества «ЕвроИмп» на товарный знак «BERGLAND». Суд обязал общество «МЕТРО Кэш энд Керри» изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактный товар, на котором незаконно размещен этот товарный знак, поэтому в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации незаконное использование ответчиком названного товарного знака не подлежало доказыванию в рамках настоящего дела.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя иск в размере 300 000 рублей, исходил из того, что, заявляя размер компенсации в сумме 753 648 евро, истец не привел ни одного доказательства в обоснование размера компенсации, не доказал наличия убытков, а требуемый размер компенсации являлся явно несоразмерным последствиям нарушения права.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, руководствуясь положениями подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса, отметил, что названная норма, положения которой были избраны истцом в качестве способа защиты нарушенного права, не предполагает возможность изменения суммы компенсации в зависимости от оценки судом степени ее соразмерности последствиям нарушения.

Суд апелляционной инстанции отказал в иске полностью на том основании, что истец не привел доказательств, достаточных для определения стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак «BERGLAND», не приняв во внимание грузовую таможенную декларацию от 22.09.2008 № 10122090/220908/0017452, по которой ввезена одежда из натуральной кожи под двумя торговыми знаками, в том числе и под торговым знаком «BERGLAND», указав, что

установить стоимость товара под названным товарным знаком на основании данной таможенной декларации не представляется возможным.

Согласно грузовой таможенной декларации от 10.10.2008 № 10122090/101008/0019026 стоимость товара составила 267 024 евро. Однако суд апелляционной инстанции счел, что невозможно квалифицировать таможенную стоимость в качестве стоимости товара, поскольку по смыслу пункта 10 Правил определения таможенной стоимости ввозимых товаров в случаях их незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 500 «О Порядке определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации», таможенная стоимость товара определяется исходя из цены сделки по приобретению товара лишь при наличии определенных условий.

Суд кассационной инстанции поддержал правовую позицию суда апелляционной инстанции.

Между тем суды не учли следующее.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации 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.

Названная норма, положения которой были избраны истцом в качестве способа защиты нарушенного права, не предполагает возможность изменения суммы компенсации в зависимости от оценки судом степени ее соразмерности последствиям нарушения.

По смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости контрафактного товара, которая указана в договоре, так и иным способом, в том числе исходя из стоимости товара, указанной в таможенной декларации, в случае ввоза контрафактного товара на территорию Российской Федерации.

Грузовая таможенная декларация от 10.10.2008 № 10122090/101008/0019026, в которой в качестве декларанта и получателя товара указано общество «МЕТРО Кэш энд Керри», позволяет определить количество и стоимость товара, на котором незаконно размещен товарный знак «BERGLAND».

При этом в случае несогласия со стоимостью контрафактного товара, используемой истцом для определения размера компенсации, нарушитель исключительных прав правообладателя в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязан предоставить в суд доказательства необоснованности определения стоимости контрафактного товара.

Обществом «ЕвроИмп» заявлено требование о взыскании компенсации, определенной в евро (в рублях по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на дату исполнения денежного обязательства).

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса компенсация за нарушение исключительного права правообладателя подлежит взысканию вместо возмещения убытков, поэтому компенсация может быть определена только в рублях.

Доводы общества «МЕТРО Кэш энд Керри» свелись к процессуальным возражениям о необоснованности приобщения данных грузовых таможенных деклараций в суде апелляционной инстанции. Однако суд апелляционной инстанции, руководствуясь частью 2

статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял эти доказательства, признав обоснованным невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от общества «ЕвроИмп».

Таким образом, выводы судов по настоящему делу основаны на неправильном применении норм материального права.

При названных обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановления судов апелляционной и кассационной инстанций нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, поэтому в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Дело подлежит направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует предложить истцу уточнить исковое требование, заявленное в иностранной валюте, а также необходимо проверить расчет истребуемой суммы компенсации с учетом приведенного в настоящем постановлении толкования норм материального права.

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 24.05.2011 по делу № А40-3785/11-12-33, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 09.11.2011 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Председательствующий

А.А. Иванов