



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 9189/13

Москва

4 февраля 2014 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.,
Андреевой Т.К., Бациева В.В., Завьяловой Т.В., Козловой О.А.,
Першутова А.Г., Попова В.В., Разумова И.В., Сарбаша С.В.,
Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью
«Маркос» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда
Приморского края от 18.12.2012 по делу № А51-22505/2012,
постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2013 и
постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа
от 13.06.2013 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – общества с ограниченной ответственностью «Маркос» (ответчика) – Семенов А.В.;

от компании Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) (КАО KABUSHIKI KAISHA (KAO Corporation) (истца) – Александров Е.Б., Мельников А.В.

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

Компания Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) (Япония; далее – компания) обратилась в Арбитражный суд Приморского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Маркос» (далее – общество) о защите исключительных прав на принадлежащий компании товарный знак «MERRIES» путем:

запрета обществу осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью подгузников, указанных в декларации на товары № 10702030/210812/0065253, на которых или на упаковке которых размещен товарный знак «MERRIES», зарегистрированный по свидетельству № 371630;

запрета обществу без разрешения компании использовать товарный знак «MERRIES» по свидетельству № 371630 в отношении товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью;

изъятия из оборота и уничтожения без какой бы то ни было компенсации подгузников, которые ввозятся обществом на территорию Российской Федерации по декларации на товары

№ 10702030/210812/0065253, на которых и/или на упаковке которых размещен товарный знак «MERRIES»;

а также о взыскании с общества в пользу компании денежной компенсации в размере 3 345 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак «MERRIES» (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Владивостокская таможня.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 18.12.2012 исковые требования компании удовлетворены, за исключением размера денежной компенсации: с общества в пользу компании взыскан 1 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, в удовлетворении иска в части взыскания 2 345 000 рублей компенсации отказано; также с общества взыскано 53 725 рублей расходов на уплату государственной пошлины.

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2013 решение от 18.12.2012 оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа постановлением от 13.06.2013 названные судебные акты оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора указанных судебных актов общество просит их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм материального и процессуального права.

В отзыве на заявление компания просит оспариваемые судебные акты оставить 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 обжалуемые судебные акты подлежат отмене в части распределения судебных расходов по следующим основаниям.

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.

Разрешая вопрос о распределении судебных расходов, суд первой инстанции при снижении размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в полном объеме взыскал с ответчика в пользу истца расходы последнего на уплату государственной пошлины.

При этом суд первой инстанции указал на единый характер права суда на уменьшение компенсации, заявленной к взысканию по статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), и права суда на уменьшение неустойки по правилам статьи 333 Гражданского кодекса.

В этой связи суд применил по аналогии абзац третий пункта 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 81), в котором разъяснено, что при снижении арбитражным судом размера неустойки по правилам статьи 333 Гражданского кодекса на основании заявления ответчика, расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы

из бюджета и подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения, и пришел к выводу о том, что сумма понесенных истцом судебных расходов подлежит возмещению ответчиком исходя из суммы компенсации, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения.

Соглашаясь с такими выводами суда первой инстанции, суд кассационной инстанции дополнительно мотивировал их тем, что отнесение на ответчика расходов истца по уплате государственной пошлины в полном объеме, а не пропорционально размеру взысканной компенсации не противоречит установленному статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принципу справедливого распределения между сторонами судебных расходов. Поскольку обоснованное конкретным расчетом требование истца о взыскании компенсации было уменьшено по усмотрению суда, такое уменьшение не должно влиять на определение размера судебных расходов, взыскиваемых с ответчика в пользу истца, который эти расходы фактически понес.

Между тем судами не учтено следующее.

Порядок распределения государственной пошлины по результатам рассмотрения арбитражного дела определен статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом данным Кодексом не предусмотрено применение по аналогии к нормам процессуального права норм материального права, в данном случае норм статьи 333 Гражданского кодекса.

Тот факт, что суду предоставлено право определять сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, не является основанием для применения пункта 9 постановления № 81, поскольку данное разъяснение не относится к статье 1515 Гражданского кодекса.

Установленная пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса мера ответственности применяется по выбору истца вместо возмещения

убытков. Требование об уплате компенсации подлежит удовлетворению при наличии доказательств несанкционированного использования товарного знака, то есть факта правонарушения. Размер же компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

Со ссылкой на положения статьи 333 Гражданского кодекса суд не вправе уменьшить размер компенсации, установленный пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса, поскольку обязательство нарушителя исключительных прав на товарный знак по выплате компенсации не является неустойкой. Статья 333 Гражданского кодекса не может быть применена и по аналогии, поскольку в силу пункта 1 статьи 6 Гражданского 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 рублей до 5 000 000 рублей.

В условиях, когда в законе указан минимальный и максимальный размер компенсации, а также предусмотрено право суда определять конкретный размер компенсации исходя из перечисленных выше критериев нарушения, истец, заявляя иски 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 государственной пошлины пропорционально размеру необоснованно заявленной компенсации.

При таких обстоятельствах оспариваемые судебные акты в части распределения судебных расходов 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 в этой части.

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 Приморского края от 18.12.2012 по делу № А51-22505/2012, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2013 и постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.06.2013 по тому же делу в части распределения судебных расходов отменить.

В указанной части дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

В остальной части названные судебные акты оставить без изменения.

Председательствующий

А.А. Иванов