



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 марта 2022 г. по делу N А40-226720/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 2 марта 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 марта 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Мындря Д.И.,

судей Химичева В.А., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Миас" (Сигнальный пр-д, д. 7Б, Москва, 127273, ОГРН 1057747056498) на [постановление](#) Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2021 по делу N А40-226720/2020

по иску общества с ограниченной ответственностью "Миас"

к обществу с ограниченной ответственностью "Сантини" (ул. Новаторов, д. 4, эт. 1, пом. V, ком. 1, Москва, 119421, ОГРН 1177746605266) о защите исключительных прав.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Миас" - Бурова И.Л. (по доверенности от 02.09.2020).

Суд по интеллектуальным правам

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Миас" (далее - общество "Миас") обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Сантини" (далее - общество "Сантини") с требованиями:

- запретить использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 681196 в аккаунте Instagram по адресу https://www.instagram.com/mira_wan, на интернет-странице <http://mwcollection.ru/>;

- взыскать компенсацию за незаконное использование названного товарного знака путем его размещения в Каталоге товаров на сайте <http://mwcollection.ru/> в размере 1 664 429 руб.;

- взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака в аккаунте ответчика в сети Инстаграм по адресу https://www.instagram.com/mira_wan/ в размере 3 050 000 руб.;

- обязать опубликовать решение суда о допущенном нарушении путем незаконного использования товарного знака на сайте <http://mwcollection.ru/> с указанием действительного

правообладателя этого товарного знака в аккаунте Instagram https://www.instagram.com/mira_wan;

- взыскать судебную неустойку в размере 10 000 руб. в случае неисполнения судебного решения в части запрета использования товарного знака в аккаунте Instagram по адресу https://www.instagram.com/mira_wan; на Интернет-странице <http://mwcollection.ru/> и опубликования решения суда за каждый день неисполнения судебного акта с момента вступления судебного акта в законную силу.

Решением от 16.07.2021 Арбитражный суд города Москвы запретил ответчику использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 681196, в аккаунте Instagram по адресу https://www.instagram.com/mira_wan, на Интернет-странице <http://mwcollection.ru/> для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован названный товарный знак; взыскал с ответчика в пользу общества компенсацию в размере 500 000 руб., а также судебные расходы в сумме 22 937 руб.; обязал ответчика опубликовать решение суда о допущенном нарушении на сайте <http://mwcollection.ru/> с указанием действительного правообладателя товарного знака в лице общества. В удовлетворении остальной части требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2021 решение Арбитражного суда города Москвы от 16.07.2021 отменено, ответчику запрещено использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 681196 в аккаунте Instagram по адресу https://www.instagram.com/mira_wan, на Интернет-странице <http://mwcollection.ru/> для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован этот товарный знак; с ответчика в пользу общества взыскана компенсация в размере 500 000 руб., а также судебные расходы в сумме 22 937 руб.; суд обязал ответчика опубликовать решение суда о допущенном нарушении на сайте <http://mwcollection.ru/> и в аккаунте Instagram https://www.instagram.com/mira_wan с указанием действительного правообладателя названного товарного знака в лице общества; с ответчика в пользу общества взыскана неустойка на случай неисполнения судебного акта в сумме 1 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта в части неимущественных требований: ответчику запрещено использовать товарный знак в аккаунте Instagram по адресу https://www.instagram.com/mira_wan, на Интернет-странице <http://mwcollection.ru/> для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых зарегистрировано вышеприведенное средство индивидуализации; суд обязал ответчика опубликовать решение суда о допущенном нарушении на сайте <http://mwcollection.ru/> и в аккаунте Instagram https://www.instagram.com/mira_wan с указанием действительного правообладателя товарного знака. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "МИАС" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить **постановление** суда апелляционной инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование довода о незаконности обжалуемых судебных актов податель кассационной жалобы указывает на то, что компенсация по каждому факту нарушения исключительного права на товарный знак может быть определена самостоятельно, в связи с чем общий размер имущественных требований формируется исходя из сумм компенсации за каждое нарушение,

причем не обязательно в равных долях.

Общество "Миас" полагает, что суды не только неверно установили количество допущенных обществом "Сантини" нарушений, но и произвольно изменили представленный истцом расчет компенсации, подлежащей взысканию исходя из двух отдельных фактов нарушений в целях справедливого и соразмерного восстановления прав и законных интересов истца.

Заявитель кассационной жалобы сообщает, что у суда апелляционной инстанции не имелось оснований для вывода о документальной неподтвержденности расчета компенсации, поскольку ответчиком такой расчет не опровергнут, а в содействии в собирании дополнительных доказательств для подтверждения своей позиции истцу было отказано судом.

Ошибочно, по мнению истца, и снижение заявленного размера компенсации, произведенное судом в отсутствие соответствующего ходатайства ответчика и других необходимых оснований. В частности, суды не приняли во внимание характер правонарушения в целом и то, что ответчик после получения претензии вплоть до инициирования настоящего судебного процесса продолжал осуществлять незаконное использование средств индивидуализации, принадлежащих обществу "Миас", поскольку такое использование составляло существенную часть деятельности общества "Сантини".

Податель кассационной жалобы ссылается на то, что апелляционный суд, удовлетворяя более широкий перечень исковых требований по делу, нежели суд первой инстанции, должен был соответствующим образом пересмотреть размер судебных расходов на уплату государственной пошлины, подлежащей взысканию в пользу истца, что сделано не было.

Общество "Сантини" отзыв на кассационную жалобу не представило.

В судебном заседании представитель общества "Миас" поддержал доводы кассационной жалобы, настаивал на ее удовлетворении.

Общество "Сантини", надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу [части 3 статьи 284](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании [части 2 статьи 286](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с [частью 4 статьи 288](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены [судебного акта](#) в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество "Миас" является правообладателем товарного знака "MIRA WAN" по свидетельству Российской Федерации N 681196.

Основанием для обращения с иском в суд послужил факт незаконного использования ответчиком названного средства индивидуализации без разрешения истца, а именно - путем

размещения на Интернет-сайте <http://mwcollection.ru/> при предложении товаров к продаже и в аккаунте в социальной сети https://www.instagram.com/mira_wan/, в том числе в названии аккаунта, для содействия в продвижении товаров, каталог которых приведен на вышеназванном сайте.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции исходил из доказанности наличия у истца исключительного права на вышеупомянутый товарный знак, а также факта нарушения этого права действиями ответчика способом продвижения посредством Интернет-ресурсов своих товаров, однородных с теми, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца.

При определении размера компенсации, учитывая характер нарушения, степень вины нарушителя, недоказанность расчета компенсации по [подпункту 2 пункта 4 статьи 1515](#) Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), суд пришел к выводу о чрезмерно высоком размере компенсации, исчисленном истцом применительно к отдельным формам нарушений на основании [подпункта 1 пункта 4 статьи 1515](#) ГК РФ, в связи с чем, исходя из принципов разумности и соразмерности, уменьшил сумму компенсации до 500 000 руб.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с [частью 1 статьи 268](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поддержал выводы суда первой инстанции по существу.

Основанием для принятия иного [судебного акта](#) по делу послужило то, что суд апелляционной инстанции посчитал правомерным требование истца об обязанности ответчика опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя товарного знака. Удовлетворение судом первой инстанции такого требования лишь в части размещения такого сообщения на сайте <http://mwcollection.ru/>, без указания в качестве источника публикации аккаунта Инстаграм https://www.instagram.com/mira_wan, суд апелляционной инстанции признал необоснованным.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав мнение присутствующего в судебном заседании представителя, проверив в соответствии со [статьями 286 и 287](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно [пункту 1 статьи 1484](#) ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со [статьей 1229](#) того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в [пункте 2 данной статьи](#).

При этом 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, о выполнении работ, об 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 ([пункт 2 названной статьи](#)).

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.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В соответствии со [статьей 1250](#) ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными [Кодексом](#), с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно [пункту 3 статьи 1252](#) ГК РФ в случаях, предусмотренных [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.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена [статьей 1515](#) ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению. В силу [пункта 4 статьи 1515](#) ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти 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.

В соответствии с [частями 1 и 3 статьи 8](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

[Статьей 9](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что

судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В соответствии с [пунктом 62](#) постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации ([абзац второй пункта 3 статьи 1252](#) Кодекса).

В рассматриваемом случае истцом заявлена компенсация, размер которой рассчитан исходя из [подпункта 1 пункта 4 статьи 1515](#) ГК РФ в отношении использования товарного знака в аккаунте Инстаграм (3 050 000 руб. за 305 публикаций), а также компенсация, определенная согласно [подпункту 2 пункта 4 статьи 1515](#) ГК РФ, в отношении использования товарного знака путем его размещения в каталоге товаров на сайте <http://mwcollection.ru/> (1 664 429 руб.).

Суды исходили из того, что истец пытается одновременно применить два вида расчета компенсации за одно правонарушение, искусственно разделяя один факт нарушения на два факта: за публикации в социальной сети и за предложения к продаже на сайте, тогда как доказан один факт нарушения исключительных прав истца ответчиком при предложении последним к продаже товара на сайте <http://mwcollection.ru/> с использованием ресурсов сети Инстаграм для продвижения своих товаров.

Истец (заявитель кассационной жалобы) утверждал, что страница социальной сети и сайт <http://mwcollection.ru/>, несмотря на созданную ответчиком возможность перехода друг к другу, представляют собой самостоятельные Интернет-площадки, имеющие разную целевую аудиторию, а действия ответчика по реализации (рекламе) товара в сети Интернет воплощаются в различных способах и эпизодах незаконного использования средства индивидуализации, составляющих самостоятельные нарушения.

В [абзаце третьем пункта 65](#) постановления N 10 разъяснено, что распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.

С учетом изложенного подлежал анализу аргумент истца о том, что каждое действие по продвижению контрафактного товара через аккаунт социальной сети, за которые компенсация рассчитана по [подпункту 1 пункта 4 статьи 1515](#) ГК РФ, и по продаже этих товаров через сайт, за которые компенсация рассчитана по [подпункту 2 пункта 4 статьи 1515](#) ГК РФ, представляют собой самостоятельные случаи использования средства индивидуализации и являются самостоятельными нарушениями исключительного права на средство индивидуализации, если ответчиком не доказано иное.

Указанный довод был заявлен в том числе в апелляционной жалобе истца.

Из материалов дела не усматривается, что ответчиком представлялись доказательства единства намерений при использовании товарного знака истца.

В [постановлении](#) суда апелляционной инстанции указано, что с учетом характера правонарушения и степени вины ответчика, соразмерности компенсации последствиям нарушения, размер компенсации в сумме 500 000 руб. является разумным и справедливым.

Иных мотивов и оснований, в силу которых суд определил компенсацию в названном размере, в обжалуемом [судебном акте](#) не приведено ([пункт 62](#) постановления N 10).

Между тем из материалов дела не усматривается, что ответчик оспаривал заявленный размер компенсации, который истец рассчитывал исходя из количества выявленных им фактов нарушений, приводил доводы и доказательства в обоснование иного способа расчета или иного размера компенсации, возражал против расчета истца, требовал снизить размер компенсации и представлял доказательства необходимости такого снижения.

Кроме того, судебная коллегия соглашается с аргументом общества "Миас" о том, что судом апелляционной инстанции были неверно распределены судебные расходы по уплате государственной пошлины.

В соответствии с [частью 1 статьи 110](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Так как результатом рассмотрения апелляционной жалобы общества "Миас" явилось удовлетворение апелляционным судом всех требований неимущественного характера, а также частичное удовлетворение требований имущественного характера на сумму 500 000 руб., в обжалуемом [постановлении](#) должен был быть пересмотрен размер государственной пошлины, подлежащей взысканию в пользу истца. Однако, как следует из [постановления](#) суда апелляционной инстанции, определенный судом первой инстанции размер судебных расходов по уплате государственной пошлины в сумме 22 937 руб., несмотря на иной результат рассмотрения дела в части неимущественных притязаний, изменен не был.

Кроме того, поскольку, как указано выше, из содержания [постановления](#) суда апелляционной инстанции не может быть в достаточной степени установлен принцип и основания определения суммы взысканной компенсации, судебная коллегия считает необходимым отметить, что снижение судом исходя из обстоятельств дела размера компенсации, заявленной в минимальном установленном законом размере, не может отождествляться с частичным удовлетворением исковых требований.

Поэтому согласно разъяснениям, изложенным в [Постановлении](#) Конституционного Суда Российской Федерации от 28.10.2021 N 46-П "По делу о проверке конституционности части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Студия анимационного кино "Мельница", при неполном (частичном) удовлетворении требований ввиду такого снижения к исчислению судебных расходов истца правила о пропорциональности не применяются.

В данном случае, как указано выше, истец исходил из того, что каждый факт использования товарного знака образует правонарушение, за которое подлежит взысканию компенсация в размере 10 000 рублей.

В случае если размер взысканной в настоящем деле компенсации означает ее снижение ниже установленных законом пределов, судебные расходы по уплате государственной пошлины по требованию о взыскании компенсации не могут быть возложены на истца.

Принимая во внимание, что определение размера компенсации относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу, а также то, что судом апелляционной инстанции, отменившим решение суда и принявшим новый судебный акт, не установлены в полной мере все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения настоящего дела, в то время как исследование доказательств и установление обстоятельств по делу не относится к полномочиям суда кассационной инстанции, судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для отмены [постановления](#) апелляционного суда в части рассмотрения требования о взыскании компенсации и распределения судебных расходов с направлением дела в этой части на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции ([часть 1 статьи 288](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В остальной части [постановление](#) суда апелляционной инстанции следует оставить без изменения.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать всестороннюю оценку доводам лиц, участвующих в деле, определить размер компенсации с учетом обстоятельств дела, доводов и возражений участвующих в деле лиц, правовых позиций высшей судебной инстанции и, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Выводы, содержащиеся в настоящем постановлении, не предрешают результат спора, а указывают на необходимость его рассмотрения с соблюдением норм материального и процессуального права.

Согласно [части 3 статьи 289](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

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

постановил:

[постановление](#) Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2021 по делу N А40-226720/2020 отменить в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью "Сантини" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Миас" компенсации в размере 500 000 руб. и расходов по уплате государственной пошлины в размере 22 937 руб.

В указанной части направить дело на новое рассмотрение в Девятый арбитражный

апелляционный суд.

В остальной части [постановление](#) Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2021 по делу N А40-226720/2020 оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегия Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья
Д.И.МЫНДРЯ

Судья
В.А.ХИМИЧЕВ

Судья
Н.Н.ПОГАДАЕВ
