



**ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД**  
Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27  
E-mail: [info@15aas.arbitr.ru](mailto:info@15aas.arbitr.ru), Сайт: <http://15aas.arbitr.ru/>

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**арбитражного суда апелляционной инстанции**  
**по проверке законности и обоснованности решений (определений)**  
**арбитражных судов, не вступивших в законную силу**

город Ростов-на-Дону  
24 ноября 2021 года

дело № А53-25689/2020  
15АП-14258/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 18 ноября 2021 года.  
Полный текст постановления изготовлен 24 ноября 2021 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  
председательствующего судьи Мисника Н.Н.,  
судей Илюшина Р.Р., Фахретдинова Т.Р.,  
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  
Варавиной Е.Н.,  
при участии:  
от истца: не явились, извещены надлежащим образом;  
от ответчика: представитель Скрыпник Марина Георгиевна по доверенности № 27  
от 14.12.2020,  
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с  
ограниченной ответственностью «Быстра», общества с ограниченной  
ответственностью «Фирма «Аква-Дон»  
на решение Арбитражного суда Ростовской области  
от 28.06.2021 по делу № А53-25689/2020  
по иску общества с ограниченной ответственностью «Быстра»  
(ИНН 6166058180, ОГРН 1066166041336)  
к обществу с ограниченной ответственностью «Фирма «Аква-Дон»  
(ИНН 6165091770, ОГРН 1026103709708)  
о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков,

**УСТАНОВИЛ:**

общество с ограниченной ответственностью «Быстра» (далее – истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Фирма «Аква-Дон» (далее – ответчик, фирма) о взыскании 154 227 974 рублей 48 копеек компенсации за незаконное использование товарных знаков истца по свидетельствам РФ №№ 613484, 298151, 555381, 555427, 55603, 555622.

Исковые требования мотивированы тем, что комбинированные обозначения ответчика, маркированные словесным элементом «СЕРЕБРИСТАЯ нега», и товарные знаки истца сходны до степени смешения.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 28.06.2021 в удовлетворении заявления ответчика об оставлении иска без рассмотрения отказано, в удовлетворении ходатайства ответчика о направлении запроса в Конституционный суд РФ отказано, с ответчика в пользу истца взыскано 48 277 687 рублей 22 копейки компенсации за незаконное использование товарных знаков истца № 613484, № 298151, № 555381, № 555427, № 555603, № 555622, а также 62 606 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Решение мотивировано тем, что истец просил взыскать компенсацию в размере 154 227 974,48 рублей на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак,

Ответчик представил возражения по расчету истца о стоимости реализованного товара, заявил также, что цена реализованного товара должна быть принята за три года, предшествующие обращению истца с иском. Так, истец представил данные о реализации товара, начиная с 25.11.2016 по 04.06.2020. Истец обратился в суд с иском 20.08.2020. С учетом 30-дневного срока, предусмотренного для досудебного урегулирования спора, период, за который может быть взыскана компенсация, начинается с 20.07.2017.

Данный довод ответчика признан судом первой инстанции обоснованным. В пояснениях от 07.12.2020 истец также согласился с данной датой отсчета начала использования товарного знака при расчете размера компенсации.

Заявленная истцом конечная дата - по 04.06.2020 также не соответствует периоду использования ответчиком товарного знака.

В соответствии с предписанием ФАС РФ от 23.07.2018 № 1-14-115/00-08-17 (т. 3, л.д. 21-23) ответчик с 23.09.2018 прекратил производство и введение в гражданский оборот на территории РФ питьевой воды "Серебристая нега", оформление которой имитирует оформление минеральной воды "Серебрянная Усть-Быстра" и "Серебрянная Усть-Быстра Газированная" производства ООО "Быстра".

Словесный товарный знак "СЕРЕБРИСТАЯ нега" был зарегистрирован за ООО "Фирма "Аква-Дон" 20.09.2017 с датой приоритета 07.11.2016- свидетельство на товарный знак № 630796 (т. 3, л.д. 24, 25). Поэтому подлежит установлению стоимость товара, реализованного в период с 20.07.2017 по 23.09.2018.

В период с 17.07.2017 по 23.09.2018 общее количество питьевой продукции "Серебристая нега" в спорном этикете составило 2 435 475 бутылок, в т.ч. в 2017 году - 1 307 538 бутылок, а в 2018 году -1 127 937 бутылок; общая стоимость питьевой продукции "Серебристая нега" в спорном этикете составила 24 138 843,61 рублей, в т.ч. в 2017 году - 12 793 443,94 рублей, а в 2018 году - 11 345 399,67 рублей.

Так как факт необоснованного использования ответчиком товарных знаков истца в отношении товаров 05, 32 класса МКТУ подтвержден документально, компенсация за такое использование подлежит уплате ответчиком. Исходя из заявленного истцом способа защиты в порядке подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, двукратная стоимость реализованного товара составляет 48 277 687,22 руб. (24 138 843,61 руб. x 2).

Суд первой инстанции указал, что с учетом положений, содержащихся в Постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020

№ 40-П, от 13.12.2016 № 28-П, не находит основания для снижения размера компенсации.

Нарушение, допущенное ответчиком, носило длительный характер, ответчик сам является производителем товара с использованием товарного знака истца. Ответчик, являющийся участником рынка по производству питьевой воды, должен был предпринять все необходимые меры и проявить разумную осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего другому лицу - правообладателю. Информация о зарегистрированных товарных знаках носит открытый характер и является общедоступной.

Суд первой инстанции счел, что поскольку правовые подходы определения судами размера компенсации законодателем определены, разъяснены в Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2020, вышеназванными Постановлениями Конституционного суда Российской Федерации, основания для удовлетворения ходатайства ответчика о направлении запроса в Конституционный суд Российской Федерации отсутствуют. В связи с отказом в удовлетворении данного ходатайства, заявление ответчика о приостановлении производства по делу до разрешения запроса также отклонено.

Суд первой инстанции также счел несостоятельными доводы ответчика о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора и оставлении иска без рассмотрения.

Претензия истца от 16.06.2020 № 109 (т. 2, л.д. 1-3) содержит волю истца на защиту своих нарушенных прав, на требование о прекращении нарушения исключительных прав правообладателя. Претензия содержит предложение о представлении истцу сведений об объемах и стоимости реализованной продукции для определения размера компенсации и обсуждения с ответчиком компромиссных решений. Таким образом, истцом соблюдены установленные законодателем условия для урегулирования спора в досудебном порядке.

Общество с ограниченной ответственностью «Быстра» обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просило решение отменить, принять по делу новый судебный акт, которым взыскать с ответчика 63 986 904,96 рублей компенсации.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что в тексте решения допущена техническая опечатка при указании, что период, за который может быть взыскана компенсация, начинается с 20.07.2017. Претензия была направлена 16.07.2020. Соответственно, истец согласился, что датой, начиная с которой может быть взыскана с ответчика компенсация за нарушение исключительных прав истца, является 17.07.2017. Данная корректная дата также в дальнейшем указана в тексте решения суда первой инстанции:

Истцом указывалось, что при представлении расчета ответчиком была занижена сумма реализованного товара путем уменьшения его количества. За период «2017 год» в приведенной в тексте отзыва таблице «СН» 0,5 л газ (Серебристая Нега 0,5 л. газированная) было указано 46 400 штук, а следуя представленному самим же ответчиком отчету о выпущенной продукции, их количество составляет 46 404 штуки.

Ответчиком самим подтверждается указанное количество 46 404 штуки в дополнительном отзыве ответчика от 25.12.2020 № 25-юр, приложение к отзыву, стр. 2 «Выпуск продукции и услуг».

Общая стоимость вышеуказанного контрафактного товара составляет 46 404 x 6,81 = 316 011,24 руб.

Таким образом, в период с 17.07.2017 по 31.12.2017 количество питьевой продукции «Серебристая нега» в спорном этикете составило 1 307 542 бутылки, стоимость питьевой продукции «Серебристая нега» в спорном этикете составила 12 793 471,18 рубль.

При определении количества товара в 2018 году и, следовательно, размера компенсации суд вычел из общей суммы 11 422 011,99 рублей сумму 76 612,32 рублей (утилизацию) и получил итоговую сумму 11 345 399,67 рублей.

Данный подсчет является ошибочным, корректная сумма 11 422 011,99 рублей.

Т.е. итоговая сумма за приведенный судом первой инстанции период с с 17.07.2017 по 23.09.2018 составляет —12 793 471,18 рублей + 11 422 011,99 = 24 215 483,17 рублей.

Заявитель жалобы указывает, что судом первой инстанции при определении размера компенсации не учтено, что согласно разъяснению, приведенному в последнем абзаце пункта 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

В отношении включения в состав цены НДС заявитель жалобы указал, что, исходя из смысла пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и системного толкования норм ГК РФ, при расчете размера компенсации следует учитывать цену введения контрафактного товара в гражданский оборот.

В материалы дела представлялись документы (информационное письмо общества с ограниченной ответственностью «ЛуРусСК» и приложенная к нему товарная накладная № 1496 от 23.10.2019), согласно которым ответчик реализует произведенный им товар исходя из цены с учетом НДС.

Деятельность ответчика по продаже третьим лицам произведенных им товаров не может содержать итоговую цену без учета НДС.

Корректной суммой, подлежащей взысканию с ответчика, является 24 215 483,17 рублей x 2 + НДС (18%) = 57 148 540,28 рублей.

Истец считает подтвержденным материалами дела факт того, что с 23.07.2018 по предоставленным ответчиком данным им было произведено и введено в гражданский оборот РФ 187 558 бутылок объемом 5,0 литров контрафактного товара.

Принимая во внимание цены, представленные в материалы дела ответчиком, с добавлением суммы НДС, цена одной бутылки составляет 18,23 рублей.

Размер компенсации дополнительно составляет 187 558 x 18,23 x 2 = 6 838 364,68 рублей.

Таким образом, итоговый размер компенсации составляет 57 148 540,28 + 6 838 364,68 = 63 986 904,96

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Аква-Дон» обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просило решение отменить, принять новый судебный акт, которым взыскать с ответчика 2 000 000 рублей компенсации.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что судом первой инстанции не дана оценка доказательствам и доводам ответчика, обосновывающим необходимость снижения размера заявленной к взысканию компенсации.

Размер компенсации определен судом первой инстанции без учета требований разумности и справедливости.

По мнению заявителя жалобы, судом первой инстанции не учтены правовые позиции, касающиеся компенсации за незаконное использование товарного знака и ее размера, изложенные Конституционным Судом РФ в Постановлениях от 13.12.2016 № 28-П, от 13.02.2018 № 8-П, от 24.07.2020 № 40-П.

Заявитель жалобы указывает, что предусмотренная компенсация в виде двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, многократно превышает возможные убытки истца в виде недополученной прибыли, так как стоимость товара состоит не только из прибыли от его реализации, но и расходов, связанных с его производством (изготовлением). Истец не представил суду доказательств наличия убытков, возникших у него в связи с незаконным использованием ответчиком его товарных знаков. Компенсация должна способствовать восстановлению нарушенных прав истца, а не обогащению правообладателя.

По мнению заявителя жалобы, вероятные убытки истца в спорном периоде не превышают 1 миллиона рублей, взысканная судом первой инстанции компенсация более чем в 40 раз превышает возможные убытки истца.

Данное нарушение совершено ООО «Фирма «Аква-Дон» впервые и общество приняло все необходимые меры для восстановления нарушенных прав правообладателя товарного знака.

Фактически ответчиком нарушено исключительное право истца на один товарный знак. Суд при определении размера компенсации должен был исходить из нарушения ответчиком исключительных прав истца только на один товарный знак.

Заявитель жалобы указывает, что в настоящее время ООО «Фирма «Аква-Дон» работает в тяжелых экономических условиях.

Заявитель жалобы считает, что исковое заявление ООО «Быстра» необоснованно не было оставлено без рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора, ходатайство ответчика об оставлении иска без рассмотрения было разрешено только при вынесении оспариваемого решения.

В отзывах на апелляционные жалобы истец и ответчик возражали против доводов апелляционной жалобы другой стороны.

Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, явку представителя в судебное заседание не обеспечил. Суд рассмотрел апелляционную жалобу в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя истца.

При этом суд апелляционной инстанции отмечает, что при изменении даты судебного разбирательства с 03.11.2021 на 18.11.2021 стороны были дополнительно уведомлены по почте и электронной почте в соответствии с положениями пунктов 14-15 Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ

"О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, на доводы апелляционной жалобы истца возражал.

Представитель ответчика заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнений к апелляционной жалобе.

Согласно частям 3 и 4 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено данным Кодексом. Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.

Согласно части 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам.

Суд отказал в приобщении к материалам письменных дополнений к апелляционной жалобе в связи с отсутствием доказательств направления их обществу с ограниченной ответственностью «Быстра».

Представитель ответчика поддержал ранее заявленное ходатайство об обращении в Конституционный суд Российской Федерации с запросом.

В силу статьи 36 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде Российской Федерации является обращение в Конституционный Суд Российской Федерации в форме запроса, ходатайства или жалобы, отвечающее требованиям названного конституционного закона.

Основанием к рассмотрению дела является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации закон (проект закона), иной нормативный акт, договор между органами государственной власти, не вступивший в силу международный договор, или обнаружившаяся неопределенность в вопросе о возможности исполнения решения межгосударственного органа, основанного на положениях соответствующего международного договора Российской Федерации в истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с положениями Конституции Российской Федерации, или обнаружившаяся неопределенность в вопросе о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации, или обнаружившееся противоречие в позициях сторон о

принадлежности полномочия в спорах о компетенции, или обнаружившаяся неопределенность в понимании положений Конституции Российской Федерации.

По смыслу части 3 статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если при рассмотрении конкретного дела арбитражный суд придет к выводу о несоответствии закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом деле, Конституции Российской Федерации, арбитражный суд обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности этого закона.

Аналогичное указание содержится в статье 101 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации".

В силу указанных норм обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона является правом арбитражного суда в случае возникновения у него сомнений о соответствии примененного или подлежащего применению закона Конституции Российской Федерации.

Поскольку суд апелляционной инстанции не установил неопределенности в вопросе о соответствии Конституции Российской Федерации примененных им нормативных актов, основания для удовлетворения ходатайства ответчика отсутствуют. При этом, ответчик, полагая, что нормы права, примененные судами по рассматриваемому делу, не соответствуют (противоречат) Конституции Российской Федерации, не лишен возможности самостоятельно обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с соответствующим заявлением.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителя ответчика, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что решение подлежит изменению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «Быстра» является правообладателем следующих товарных знаков:

согласно свидетельству № 613484 – словесного товарного знака «СЕРЕБРЯНАЯ» по заявке № 2015738833 с приоритетом от 19.11.2015, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.04.2017 в отношении товаров/услуг 05, 32, 35, 39 классов МКТУ (т. 1, л.д. 23);

согласно свидетельству № 298151 – словесного товарного знака «Серебряная Усть-Быстра» по заявке № 2005712246 с приоритетом от 13.05.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.11.2005 в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ (т. 1, л.д. 22);

согласно свидетельству № 555381 – комбинированного товарного знака «Серебряная Усть-Быстра» по заявке № 2013728375 с приоритетом от 13.08.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.10.2015 в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ (т. 1, л.д. 26);

согласно свидетельству № 555427 – комбинированного товарного знака по заявке № 2013728376 с приоритетом от 13.08.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.10.2015 в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ (т. 1, л.д. 24);

согласно свидетельству № 555603 – комбинированного товарного знака по заявке № 2013727608 с приоритетом от 01.08.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.10.2015 в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ (т. 1, л.д. 27);

согласно свидетельству № 555622 – комбинированного товарного знака по заявке № 2013728377 с приоритетом от 13.08.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.10.2015 в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ (т. 1, л.д. 25).

В исковом заявлении истец указывает, что комбинированное обозначение «СЕРЕБРЯНАЯ» используется истцом, как самостоятельно, так и посредством юридически связанных лиц, входящих в группу АКВАДАР (<http://www.akvadar.ru/about/struktura.php>). Истец использует на территории РФ обозначение «СЕРЕБРЯНАЯ» в отношении товаров/услуг 32 классов МКТУ длительное время.

Истец утверждает, что ООО «Фирма Аква-Дон» (ответчик) начало введение в гражданский оборот питьевой воды «Серебряная Аква-Дон» с 2013 года по 2016 год, а питьевой воды «СЕРЕБРИСТАЯ нега» с 2016 года. Ответчик является также правообладателем товарного знака «Серебристая нега» по свидетельству № 630796 с датой приоритета от 07.11.2016 в отношении товаров 32 класса МКТУ и осуществляет деятельность по производству и введению в гражданский оборот питьевой воды «СЕРЕБРИСТАЯ нега».

Этикетка питьевой воды "СЕРЕБРИСТАЯ нега" является сходной до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 555603, 555427, 555622, а также этикетками минеральной воды "Серебряная Усть-Быстра" и "Серебряная Усть-Быстра Газированная", "Серебряная Усть-Быстра негазированная", "Серебряная Усть-Быстра Природная", поскольку ассоциируются с ней в целом в силу графического и семантического сходства словесных элементов "СЕРЕБРИСТАЯ" и "СЕРЕБРЯНАЯ", сходства изобразительных элементов (синих полос, изображений группы деревьев и храма с группой деревьев), сходства расположения словесных (по дуге) и изобразительных элементов, а также сходства цветовых сочетаний.

Бутылка воды "Серебристая Нега" сходна до степени смешения с бутылкой воды "Серебряная Усть-Быстра" с точки зрения потребителей воды минеральной; воды столовой (32 класс МКТУ).

В подтверждение данной позиции истец представил заключение № 111-2017 от 11.05.2017 лаборатории социологической экспертизы ФГБУН Института социологии РАН.

Решением ФАС России от 23.07.2018 по делу № 1-14-115/00-08-17 действия ООО «Фирма «Аква-Дон», выразившиеся во введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации питьевой воды «СЕРЕБРИСТАЯ нега» в упаковке, имитирующей продукцию ООО «Быстра»: питьевую воду «Серебрянная Усть-Быстра» и «Серебрянная Усть-Быстра газированная», признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащим пункту 2 статьи 14.6 Закона «О защите конкуренции». ООО «Фирма «Аква-Дон» выдано предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство.

Не согласившись с вынесенными решением и предписанием, ООО "Фирма "Аква-Дон" и ООО "Быстра" обратились в Арбитражный суд города Москвы с

требованием о признании решения ФАС России от 23.07.2018 по делу № 1-14-115/00-08-17 и предписания антимонопольного органа незаконными.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.01.2019 по делу № А40-198956/2018, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2019, в удовлетворении заявлений общества "Быстра" и общества «Фирма «Аква-Дон» отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.08.2019 № С01-571/2019 по делу № А40-198956/2018 решение от 24.01.2019 и постановление от 09.04.2019 отменено в части отказа в признании решения, предписания Федеральной антимонопольной службы от 23.07.2018 по делу № 1-14-115/00-08-17 недействительными в части отказа в возбуждении и рассмотрении дела по признакам нарушения, предусмотренного пунктом 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", в отношении товара "СЕРЕБРИСТАЯ нега". В данной части дело № А40-198956/2018 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. В остальной части решение от 24.01.2019 и постановление от 09.04.2019 оставлено без изменения.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.06.2020 по делу № А40-198956/2018 в удовлетворении требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2020 по делу № А40-198956/2018 решение Арбитражного суда г. Москвы от 09.06.2020 отменено, заявленные требования удовлетворены, признаны незаконными решение и предписание Федеральной антимонопольной службы от 23.07.2018 по делу № 1-14-115/00-08-17 в части отказа в возбуждении дела по признакам нарушения ООО «Фирма «Аква-Дон» части 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" по заявлению ООО «Быстра». Суд обязал ФАС России устранить нарушение прав и законных интересов ООО «Быстра».

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2021 по делу № А40-198956/2018 постановление суда апелляционной инстанции от 05.11.2020 оставлено без изменения.

В претензии от 16.07.2020 истец потребовал от ответчика прекратить нарушение прав правообладателя на товарные знаки и просил предоставить данные по временному периоду, способам использования сходных до степени смешения обозначений, объемам и стоимости реализованной контрафактной продукции с разбивкой по видам продукции за весь период использования для определения правообладателем возможного ущерба. Также истец указал, что отсутствия ответа, отразится при подаче иска и определении выбора размера компенсации.

При определении суммы компенсации в порядке двукратного размера стоимости товара истец исходил из информации из отчета о выпущенной продукции, представленной ответчиком в материалы дела № А53-15244/2019.

В рамках дела № А53-15244/2019 рассматривался иск ООО «Быстра» к ООО «Фирма «Аква-Дон» о прекращении нарушения исключительных прав истца на товарные знаки № 613484, 298151, 555381, 555427, 555603, 555622, о взыскании 5 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков. Суды сочли, что ответчик необоснованно использовал товарный знак "Серебряная Аква-Дон" в отношении товаров 05 и 32 класса МКТУ (за исключением экстрактов хмелевых для изготовления пива) и должен оплатить компенсацию за такое использование.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации выданное правообладателю свидетельство на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.

Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров. Основным назначением товарного знака является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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 (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

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 (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 того же Кодекса предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 названного Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков 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.

Как следует из разъяснений, содержащихся в абзаце втором пункта 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Согласно пункту 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Нарушение прав истца на товарные знаки ответчиком не оспаривается.

При расчете компенсации в двукратном размере стоимости товаров суд первой инстанции исходил из того, что в период с 17.07.2017 по 23.09.2018 общее количество питьевой продукции «Серебристая нега» в спорном этикете составило 2 435 475 бутылок, в т.ч. в 2017 году - 1 307 538 бутылок, а в 2018 году - 1 127 937 бутылок.

Из приведенного судом первой инстанции расчета следует, что суд исходил из выпуска товара «СН» 0,5 л газ в период с 17.07.2017 по 31.12.2017 в количестве 46 400 штук. Стоимость товара определялась из данного количества ( $46400 \times 6,81 = 315\,984$ )

Вместе с тем, из представленного реестра выпуска продукции следует, что ответчиком в данный период было выпущено 46 404 штуки данного товара ( $22\,032 + 24\,372 = 46\,404$ ) (т. 1, л.д. 95).

Ответчик в отзыве на исковое заявление указывал, что было выпущено 46 400 штуки, однако в приложениях к отзыву представлял информацию о выпуске 46 404 штук.

Таким образом, довод апелляционной жалобы истца о том, что суд первой инстанции ошибочно исходил из выпуска 46 400 штук «СН» 0,5 л газ, а не 46 404 штук, подтверждается материалами дела.

Довод истца о том, что суд первой инстанции необоснованно исключил стоимость остатков питьевой продукции «СН» в количестве 9 264 бутылок, судом апелляционной инстанции отклоняется.

Из актов от 01.07.2019 и от 01.10.2019 следует, что ответчиком добровольно уничтожены 9 264 бутылок «Серебристая нега». В отсутствие доказательств иного суд основывается на представленных ответчиком документах. Данные бутылки не могут учитываться при определении стоимости контрафактного товара. Аналогичная правовая позиция приведена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2019 по делу № А45-14924/2018.

В апелляционной жалобе истец оспаривает использование цены товара без учета НДС.

Из вышеприведенных разъяснений Постановления № 10 следует, что при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Из представленных в материалы дела товарных накладных следует, что ответчик продавал спорную продукцию с учетом НДС.

Таким образом, учету подлежит стоимость товара, по которой ответчик реализовывал этот товар третьим лицам, то есть с НДС.

Ответчик в обоснование того, что компенсация рассчитывается в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака без учета НДС, в суде первой инстанции ссылаясь на судебную практику, выраженную в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2020 по делу № А76-13177/2019, от 11.12.2019 по делу № А54-3645/2016. Однако в указанных ответчиком постановлениях какая-либо правовая позиция о расчете компенсации без учета НДС отсутствует.

На возможность взыскания компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, с учетом НДС указано в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2021 по делу № А40-103150/2020, от 03.04.2019 по делу № А40-368/2018, Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.08.2021 по делу № А56-126835/2018, Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2013 по делу № А36-4347/2010.

В спорный период ставка НДС составляла 18%.

С учетом корректировки количества продукции, за которую взыскивается компенсация, на 4 штуки и необходимости учета НДС при определении стоимости товара суд апелляционной инстанции произвел следующий расчет размера компенсации:

"СН" 0,5 л газ - 46 404 штуки по 6,81 рублей без НДС = 316 011,24.

Общая стоимость спорной питьевой продукции «Серебристая нега» без НДС в 2017 году - 12793471,18 рублей, в 2018 году - 11 345 399,67 рублей.

Итого 24 138 870 рублей 85 копеек (12 793 471,18+11 345 399,67).

Стоимость товара с учетом НДС составила 28 483 867 рублей 60 копеек (24 138 870,85+18%).

Таким образом, по расчету суда апелляционной инстанции стоимость продукции, на которой была размещена этикетка «Серебристая Нега», сходная до степени смешения с товарными знаками истца, составляет 28 483 867 рублей 60 копеек. Компенсация взыскивается в двукратном размере стоимости, то есть в размере 56 967 735 рублей 20 копеек.

Довод истца о том, что с 23.07.2018 ответчиком было произведено и введено в гражданский оборот РФ 187 558 контрафактных бутылок объемом 5,0 литров, судом апелляционной инстанции отклоняется.

Ответчик указывает, что в соответствии с предписанием ФАС РФ от 23.07.2018 №1-14-115/00-08-17 он с 23.09.2018 прекратил производство и введение в гражданский оборот на территории РФ питьевой воды "Серебристая нега", оформление которой имитирует оформление минеральной воды "Серебрянная Усть-Быстра" и "Серебрянная Усть-Быстра Газированная" производства ООО "Быстра".

Ответчик ссылается, что после данной даты производил товар с новой этикеткой.

В распоряжении от 07.08.2018 № 06 генеральный директор ответчика приказывал не производить и не отгружать покупателям питьевую воду «Серебристая нега» с 23.09.2018 (т. 3, л.д. 28).

Из реестра выпуска продукции следует, что ответчик выпускал товар «Серебристая нега» 5 л н/газ до 17.09.2018 и продолжил выпуск с 03.11.2018.

Этикетки поставлялись ответчику по договору от 20.12.2017, заключенному с ООО ПКФ «Атлантис-Пак».

По товарной накладной № 11026 от 31.10.2018 ООО ПКФ «Атлантис-Пак» поставило ООО «Фирма «Аква-Дон» этикетку самокл., бумага полуглянцевая, «Серебрянная нега» 5 л. негаз (н/дизайн).

В материалы дела представлена новая этикетка для воды «Серебристая нега». Доказательств того, что новая этикетка сходна до степени смешения с товарными знаками истца, в материалы дела не представлено. Словесный товарный знак "СЕРЕБРИСТАЯ нега" зарегистрирован за ООО "Фирма "Аква-Дон" 20.09.2017 с датой приоритета 07.11.2016 (свидетельство на товарный знак № 630796). Доказательств того, что правовая охрана товарного знака ответчика прекращена или признана недействительной, также не представлено, соответствующих доводов не заявлено.

Материалами дела также не подтверждается, что несмотря на получение новой этикетки, ответчик продолжил выпускать товар со старой.

Довод истца о том, что в реестре выпуска продукции и услуг ответчика для некоторых видов товаров имеется указание «нов» или «н/дизайн», а для спорных

пятилитровых бутылок такого указания нет, не свидетельствует о том, что ответчик выпускал продукцию со старыми этикетками после 23.09.2018. Обязанность по указанию на новый дизайн в собственных внутренних документах по выпуску продукции у ответчика отсутствовала.

Относительно изложенных в апелляционной жалобе ответчика доводов о том, что размер компенсации подлежит уменьшению, суд апелляционной инстанции учитывает следующее.

Ответчик указывает, что размер компенсации подлежал снижению на основании разъяснений, содержащихся в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П (далее – Постановление № 28-П), от 13.02.2018 № 8-П (далее – Постановление № 8-П) и от 24.07.2020 № 40-П (далее – Постановление № 40-П).

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении № 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

размер подлежащей выплате компенсации с учетом возможности ее снижения многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков; правонарушение совершено ответчиком впервые;

использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

Таким образом, ответчику, заявившему о необходимости снижения размера компенсации на основании критериев, указанных в постановлении № 28-П, надлежало доказать наличие не одного из них, а всю совокупность критериев, поскольку каждый из них в отдельности не является самостоятельным основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, установленного действующим гражданским законодательством.

Согласно разъяснениям подпункта 6 пункта 6 Постановления № 8-П положения пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации в целях охраны исключительного права на товарный знак создают для правообладателя преимущества, освобождающие его от бремени доказывания размера причиненного ущерба и наличия вины нарушителя. Вместе с тем это не освобождает суд, применяющий в конкретном деле нормы, которые ставят одну сторону (правообладателя) при защите своих прав в более выгодное положение, а в отношении другой предусматривают возможность неблагоприятных последствий, от обязанности руководствоваться в рамках предоставленной ему дискреции правовыми критериями баланса конкурирующих интересов сторон и соразмерности назначаемой меры ответственности правонарушающему деянию. Иное не согласовывалось бы ни с конституционными принципами справедливости и соразмерности, ни с общими началами частного права.

В Постановлении № 8-П указано, что поскольку подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации прямо предписывает суду определять размер компенсации, на выплату которой вправе рассчитывать обладатель исключительного права на товарный знак, по собственному усмотрению исходя из характера правонарушения, предполагается, что ее конкретный размер должен устанавливаться с учетом того, что при параллельном импорте понесенные правообладателем убытки, по общему правилу, не столь велики, как при ввозе поддельных товаров, маркированных принадлежащим ему товарным знаком.

Вместе с тем, данные разъяснения даны в отношении подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а в рамках настоящего спора компенсация взыскивается на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. В Постановлении № 8-П указано, что подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации в деле заявителя ООО "ПАГ" не применялся, а потому в этой части его жалоба не является допустимой, производство по ней в силу требований статей 43 и 68 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" было прекращению.

В постановлении № 40-П указано, что до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из данного Постановления, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака). Кроме того, снижением размера компенсации за нарушение исключительного права с учетом данного Постановления не могут подменяться как установление судом обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец.

В Постановлении № 40-П указано, что суд вправе снизить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации, если такой размер многократно превышает величину причиненных правообладателю убытков (при этом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

При этом в Постановлении № 40-П указано, что подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в системной связи с абзацем вторым пункта 3 его статьи 1252 допускает различные правовые оценки в зависимости от того, кто является правообладателем и нарушителем, а равно от способа нарушения. Например, возможна ситуация, когда субъект права, занимающийся предпринимательской деятельностью и являющийся конкурентом правообладателя товарного знака, маркирующего им свои товары, маркирует, не заключив лицензионный договор, товары тем же товарным знаком или обозначением, сходным с ним до степени смешения (пункт 2 статьи 1515 данного Кодекса), намереваясь незаконно эксплуатировать экономический успех правообладателя.

Иную оценку может получить ситуация, когда право на товарный знак нарушено индивидуальным предпринимателем, занимающимся розничной торговлей и продающим товары, маркированные товарными знаками правообладателя, который, в свою очередь, не производит товары, а заключает лицензионные договоры с производителями. Здесь появляются риски заключения лицензионных договоров лишь для обоснования большого размера взыскиваемой компенсации, без намерения их реально исполнять. Такое злоупотребление должно быть исключено при установлении и исследовании фактических обстоятельств дела судом, имеющим возможность оценить доказательства исполнения договора.

Применительно к последней ситуации в законодательстве отсутствуют критерии сравнимости обстоятельств нарушения с условиями использования товарного знака, для которых определена стоимость, положенная в основу компенсации, исчисленной в двукратном размере. Между тем в этом случае индивидуальный предприниматель, не занимаясь - в отличие от лицензиатов - изготовлением товаров, нарушает право на товарный знак иным способом, например продает малоценный товар хозяйственного назначения и тем самым причиняет правообладателю незначительный ущерб. Нет в законе и критериев для установления сравнимости обстоятельств при заключении нескольких лицензионных договоров.

Таким образом, в Постановлении № 40-П Конституционный Суд Российской Федерации указывает на различие ситуации, когда за снижением компенсации обращается конкурент правообладателя товарного знака, который маркирует товары тем же товарным знаком или обозначением, сходным с ним до степени смешения, намереваясь незаконно эксплуатировать экономический успех правообладателя, и ситуации, когда за снижением компенсации обращается лицо, которое спорный товар не изготавливало и причинило правообладателю незначительный ущерб.

Из материалов дела не следует, что допущенное ответчиком нарушение отвечает критериям для снижения компенсации. Ответчик является непосредственным производителем продукции, которая нарушала права истца на принадлежащие ему товарные знаки. Спорная продукция производилась ответчиком в рамках основной деятельности.

Нарушения допускались ответчиком на протяжении длительного времени. Ответчиком было выпущено более двух миллионов бутылок с этикетками, маркированными изображением, нарушающих права истца. Такое нарушение не может считаться не грубым.

Кроме того, в рамках дела № А53-15244/2019 было установлено, что ответчиком ранее нарушались права истца на спорные товарные знаки путем необоснованного использования товарного знака «Серебряная Аква-Дон». То есть имело место и иное нарушение, кроме использования спорных в рамках настоящего дела этикеток «Серебристая нега».

Довод ответчика о несоблюдении истцом досудебного претензионного порядка судом первой инстанции был обоснованно отклонен.

Согласно пункту 5.1. статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии.

Иск о возмещении убытков или выплате компенсации может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа на нее в тридцатидневный срок со дня направления претензии, если иной срок не предусмотрен договором.

Не требуется предъявления правообладателем претензии до предъявления им требования, указанного в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 1 и пункте 5 данной статьи.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2017 по делу № А36-4876/2017, если в тексте претензии имеется угроза обращения за судебной защитой нарушенного права на свои исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, в том числе обращения за взысканием соответствующей компенсации от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемой по усмотрению суда, в порядке, предусмотренном статьями 1250, 1252, 1301 и 1515 ГК РФ, указано на неправомерность реализации предпринимателем контрафактной продукции, на которой незаконно воспроизведено изображение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца, приведено требование убрать из продажи подобные экземпляры товаров и прекратить торговлю контрафактной продукцией, а также связаться с представителем правообладателя для досудебного урегулирования спора и разрешения вопроса о выплате ему компенсации за нарушение его прав и имущественных интересов, то указание истцом в претензии на названные положения норм гражданского законодательства, устанавливающие минимальный и максимальный размер компенсации, которая может быть предъявлена правообладателем к взысканию, а также воспроизведение пределов такой компенсации, с учетом специфики рассматриваемой категории дел,

свидетельствует о соблюдении истцом установленных законодателем условий для урегулирования спора в досудебном порядке.

В претензии от 16.07.2020 содержалось требование прекратить нарушение исключительных прав правообладателя на товарные знаки, предоставить информацию по объемам реализованной продукции для определения объема возможного ущерба и указание на возможность обращения в суд за взысканием компенсации по ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, истцом соблюден досудебный претензионный порядок.

Кроме того, суд апелляционной инстанции учитывает, что в соответствии с пунктом 4 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015)», утвержденного Президиумом Верховного суда Российской Федерации 23.12.2015, если из обстоятельств дела следует, что заявление ответчика об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирования спора направлено на необоснованное затягивание разрешения возникшего спора, суд на основании ч. 5 ст. 159 АПК РФ отказывает в его удовлетворении.

Верховный Суд Российской Федерации указал, что по смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав.

Таким образом, в том случае, если из поведения ответчика не усматривается намерение добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке, то оставление иска без рассмотрения может привести к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон.

Вводя в действие часть 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, законодатель преследовал цель, в побуждении сторон спорного правоотношения до возбуждения соответствующего судебного производства предпринимать действия, направленные на урегулирование сложившейся конфликтной ситуации. Данная цель достигается заявлением истцом к ответчику претензии, которая должна содержать указание на существо спорного правоотношения (конкретного юридического факта, из которого возник спор), а также указание на существо требований заявителя претензии (требование об уплате долга, штрафных санкций, возврата имущества и т.д.).

Досудебный порядок урегулирования экономических споров представляет собой взаимные действия сторон материального правоотношения, направленные на самостоятельное разрешение возникших разногласий.

Кроме того, претензионный порядок разрешения споров служит целям добровольной реализации гражданско-правовых санкций без участия специальных государственных органов. Совершение спорящими сторонами обозначенных действий после нарушения (оспаривания) субъективных прав создает условия для урегулирования возникшей конфликтной ситуации еще на стадии формирования спора, то есть стороны могут ликвидировать зарождающийся спор, согласовав между собой все спорные моменты, вследствие чего не возникает необходимости в

судебном разрешении данного спора. Оставляя иск без рассмотрения ввиду несоблюдения претензионного порядка урегулирования спора, суд исходит из реальной возможности погашения конфликта между сторонами при наличии воли сторон к совершению соответствующих действий, направленных на разрешение спора. Если стороны в период рассмотрения спора не предпринимают действий по мирному разрешению спора, а ответчик при этом возражает по существу исковых требований, то оставление иска без рассмотрения ввиду несоблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора будет носить формальный характер, так как неспособно достигнуть целей, которые имеет досудебное урегулирование спора.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что доводы общества о несоблюдении претензионного направлены на необоснованное затягивание судебного разбирательства и не подлежат удовлетворению, в том числе, по данному основанию.

При изложенных обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает, что решение в части определения размера компенсации подлежит изменению, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать 56 967 735 рублей 20 копеек компенсации.

В силу части 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. В соответствии с частью 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, распределяются по правилам, установленным данной статьей.

При цене иска в 154 227 974 рублей 48 копеек государственная пошлина составляет 200 000 рублей. Данная госпошлина истцом уплачена.

Поскольку исковые требования удовлетворены частично на 36,94% с ответчика в пользу истца надлежит взыскать 73 880 рублей судебных расходов по уплате госпошлины по иску.

При подаче апелляционных жалоб истец и ответчик уплатили по 3 000 рублей госпошлины.

Расходы по уплате госпошлины по апелляционной жалобе истца, частично удовлетворенной апелляционным судом, распределяются по общим правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При частичном удовлетворении требований с ответчика в пользу истца надлежит взыскать 1 108 рублей 20 копеек судебных расходов.

В удовлетворении апелляционной жалобы ответчика апелляционным судом полностью отказано, ввиду чего отсутствуют основания для пропорционального возложения на истца расходов ответчика по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе. Соответственно, данные расходы подлежат оставлению на ответчике.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 271, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

**ПОСТАНОВИЛ:**

решение Арбитражного суда Ростовской области от 28.06.2021 по делу № А53-25689/2020 изменить, изложить абзац третий резолютивной части решения в следующей редакции:

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Аква-Дон» (ИНН 6165091770, ОГРН 1026103709708) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Быстра» (ИНН 6166058180, ОГРН 1066166041336) 56 967 735 рублей 20 копеек компенсации, 73 880 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску».

В остальной части решение оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Аква-Дон» (ОГРН 1026103709708, ИНН 6165058532) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Быстра» (ОГРН 1066166041336, ИНН 6166058180) 1 108 рублей 20 копеек судебных расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.Н. Мисник

Судьи

Р.Р. Илюшин

Т.Р. Фахретдинов