



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, 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
14 февраля 2020 года

дело № А53-15244/2019
15АП-18752/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 13 февраля 2020 года.
Полный текст постановления изготовлен 14 февраля 2020 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

Ткаченко Е.С.,

при участии:

от истца: представитель не явился, извещен надлежащим образом;

от ответчика: представитель Басалаева Светлана Алексеевна по доверенности от 29.03.2019, представитель Скрыпник Марина Георгиевна по доверенности от 05.12.2019,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Быстра»

на решение Арбитражного суда Ростовской области

от 10.09.2019 по делу № А53-15244/2019

по иску общества с ограниченной ответственностью «Быстра»

(ОГРН 1066166041336, ИНН 6166058180)

к обществу с ограниченной ответственностью «Фирма «Аква-Дон»

(ОГРН 1026103709708, ИНН 6165058532)

о прекращении нарушения исключительных прав на товарные знаки, о взыскании компенсации,

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 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.

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

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 10.09.2019 в удовлетворении исковых требований отказано.

Решение мотивировано тем, что суд первой инстанции пришел к выводу, что в удовлетворении исковых следует отказать, в том числе в связи с пропуском срока исковой давности, о применении которого заявлено ответчиком.

Законом не установлены специальные правила исчисления исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак. В связи с этим к спорным правоотношениям применяется общий срок исковой давности, установленный в соответствии с п. 1 ст. 196 ГК РФ - 3 года.

Нарушение права на товарный знак является длящимся, в связи с чем, пропуск срока исковой давности в принципе в отношении данных требований невозможен, но срок исковой давности может быть пропущен в отношении периода, за который рассчитывается компенсация, превышающего 3 года до момента предъявления иска.

Тот факт, что нарушение является длящимся, не исключает применение исковой давности к требованию о взыскании денежной компенсации к тем периодам неправомерного использования товарного знака, которые находятся за пределами исковой давности.

Суд первой инстанции указал, что в связи с эти не являются значимыми даты начала течения срока исковой давности, определенные как истцом (13.10.2016 - дата прекращения правовой охраны на словесный товарный знак ответчика), так и ответчиком (19.04.2016 - дата направления истцом в Роспатент возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 398399 (СЕРЕБРЯНАЯ АКВА-ДОН), что подтверждается решением Роспатента от 13.10.2016, поскольку фактом направления данных возражений истец подтвердил, что ему стало известно о нарушении его прав).

В подтверждение данного вывода суд первой инстанции учел судебную практику в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации по делу № А42-5522/2011.

Суд первой инстанции также указал, что в удовлетворении исковых требований надлежит отказать по существу, поскольку ООО «Фирма «Аква-Дон» не использует словесный элемент «СЕРЕБРЯНАЯ» при производстве питьевой продукции с 13.10.2016.

Со дня принятия решения Роспатентом от 13.10.2016 о прекращении правовой охраны товарного знака «СЕРЕБРЯНАЯ АКВА-ДОН» (свидетельство па товарный знак № 398399) в отношении товаров 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей» и товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные, напитки изотонические, напитки на базе мёда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые: напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков, сассапариль (безалкогольный напиток); сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет (напиток); экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков» ООО «Фирма «Аква-Дон» прекратило производство продукции с использованием словесного элемента «СЕРЕБРЯНАЯ», что

подтверждается отчетом ООО «Фирма «Аква-Дон» по выпуску продукции «СЕРЕБРЯНАЯ Аква-Дон» за период с 01.01.2016 по 13.06.2019.

Заявитель жалобы указывает, что согласно информации из открытых реестров ФИПС, правовая охрана товарного знака «СЕРЕБРЯНАЯ АКВА- ДОН» прекращена 16.12.2016.

Доказательств производства питьевой продукции ООО «Фирма «Аква-Дон» после 13.10.2016 истцом в материалы данного дела не представлено.

Вопрос о сходстве до степени смешения словесного товарного знака «СЕРЕБРЯНАЯ АКВА-ДОН», принадлежащего ООО «Фирма «Аква-Дон», и серии товарных знаков ООО «БЫСТРА», был разрешен по существу вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2016 по делу № СИП420/2016, а также решением Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2017 по делу № СИП-78/2017, согласно которому была досрочно прекращена правовая охрана товарного знака «Серебряная Аква-Дон» в отношении услуг 35 и 39-го классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Все доказательства введения ООО «Фирма «Аква-Дон» в гражданский оборот минеральной воды «СЕРЕБРЯНАЯ АКВА-ДОН» относились к апрелю 2016 года, то есть к периоду до принятия решений Федеральной службой по интеллектуальной собственности и Судом по интеллектуальным правам.

ФАС России пришла к выводу об отсутствии правовых оснований для принятия мер антимонопольного реагирования к ООО «Фирма «Аква-Дон» в связи с производством минеральной воды «СЕРЕБРЯНАЯ АКВА-ДОН» по признакам нарушения пункта 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции.

Соответственно, вопросы, связанные с введением ООО «Фирма «Аква-Дон» в гражданский оборот питьевой воды «Серебряная Аква-Дон» и квалификации действий ООО «Фирма «Аква-Дон» по статьям 14.2, 14.5 и пункта 1 статьи 14,6 Закона «О защите конкуренции», были разрешены ФАС России при рассмотрении заявления ООО «БЫСТРА», по результатам которого было принято решение об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Суд первой инстанции указал, что не усматривает из представленных истцом доказательств факта длящегося в настоящее время нарушения его прав.

Истец в заседании подтвердил, что единственным доказательством того, что ответчик осуществляет продажу и иные действия, связанные с использованием товарного знака, является публикация в журнале "ProАГРОКОМ" (выпуск № 4 (40) апрель 2018) в виде интервью с исполнительным директором ООО "Фирма "Аква-Дон" Светланой Добрыдневой. Суд первой инстанции указал, что такая публикация не является источником официальной информации о деятельности общества, иные предоставленные доказательства опровергают факт такой деятельности, а представленная и обзревавшаяся в заседании бутылка воды производства ответчика, согласно отметок на этикетке была произведена до прекращения охраны товарного знака в 2016 году.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что истец не доказал наличие оснований заявляющегося предмета иска, как и не пояснил в чем именно выражается в настоящее время нарушение его интеллектуальных прав.

Отсутствие доказательств, подтверждающих факт использования товарного знака, является основанием для отказа в исковых требованиях.

Суд первой инстанции также указал, что истцом представлены только выводы оценщика по стоимости платы за право пользования товарными знаками без приложения обоснования таких выводов..

С ответчика не может быть взыскана компенсация за период, в котором была предоставлена правовая охрана товарному знаку «СЕРЕБРЯНАЯ АКВАДОН» (свидетельство № 398399).

Общество с ограниченной ответственностью «Быстра» обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просило решение отменить.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что в рамках судебного разбирательства 05.09.2019 истцом было заявлено устное ходатайство о приобщении к материалам дела социологического исследования ФГБУН ФНИСЦ РАН №110-2017 от 11.05.2017. В удовлетворении ходатайства судом было отказано с формулировкой «суд это не запрашивал».

По мнению заявителя жалобы, выводы вышеуказанного социологического исследования являются прямо относимыми с заявленным истцом требованием, подтверждающими указанное истцом в рамках текста искового заявления, в связи с чем суду первой инстанции надлежало дать правовую оценку данному доказательству в тексте решения.

Заявитель жалобы указывает, что выводы суда первой инстанции не согласуются с судебной практикой и решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Заявитель жалобы указывает, что копии отчетов об оценке рыночно обоснованной ежемесячной платы за право пользования товарным знаком №№ 8101/1/НГ, 8101/2/НГ, 8101/3/НГ, 8101/4/НГ от 05.04.2019 были представлены истцом в материалы дела.

Заявитель жалобы считает, что даже исходя из тех документов использования, представленных ответчиком, из расчета его ценовой политики - объем реализованной продукции составлял бы 30 000 000 рублей.

Заявитель жалобы обращает внимание суда апелляционной инстанции на длительность (с 2013 года), умышленность и злонамеренность действий ответчика.

В отзыве на апелляционную жалобу ответчик апелляционную жалобу не признал, просил решение оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

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.

В судебном заседании представители ответчика возражали против доводов апелляционной жалобы, просили решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В соответствии с пунктом 25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» при применении части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации необходимо иметь в виду следующее: если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, суд апелляционной инстанции в судебном заседании выясняет мнение присутствующих в заседании лиц относительно того, имеются ли у них возражения по проверке только части судебного акта, о чем делается отметка в протоколе судебного заседания.

Отсутствие в данном судебном заседании лиц, извещенных надлежащим

образом о его проведении, не препятствует суду апелляционной инстанции в осуществлении проверки судебного акта в обжалуемой части.

Поскольку истец в судебном заседании 21.11.2019 пояснил, что обжалует решение суда только в части отказа во взыскании пяти миллионов рублей компенсации, а ответчик не заявил возражений по поводу обжалования решения в соответствующей части, апелляционный суд проверяет законность и обоснованность решения в порядке части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации только в части отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 5 000 000 рублей.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей ответчика, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба подлежит частичному удовлетворению 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. 21-22);

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. 23-26);

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. 27-28);

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. 29-30);

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. 31-32);

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. 33-35).

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 05, 32, 35, 39 классов МКТУ длительное время.

Общество ответчика является правообладателем словесного товарного знака «Серебряная Аква-Дон» по свидетельству № 398399 с датой приоритета от 15.12.2008 в отношении товаров 05, 30, 32 и услуг 35, 39 классов МКТУ (т. 2, л.д. 48-49).

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.10.2016, принятым по результатам рассмотрения возражения ООО «Быстра», поступившего 19.04.2016, предоставление правовой охраны товарному знаку «Серебряная Аква-Дон» по свидетельству № 398399 признано недействительным в отношении товаров 05 и 32 класса МКТУ, за исключением экстрактов хмелевых для изготовления пива (т. 4, л.д. 84-101).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2016 по делу № СИП-420/2016, а также решением Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2017 по делу № СИП- 78/2017 была досрочно прекращена правовая охрана товарного знака «Серебряная Аква-Дон» в отношении услуг 35 и 39-го классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Решением ФАС России от 23.07.2018 по делу № 1-14-115/00-08-17 действия ООО «Фирма «Аква-Дон», выразившиеся в 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, общество "Фирма "Аква-Дон" и общество "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.

Определениями Верховного Суда РФ от 12.12.2019 N 305-ЭС19-16212(2) и от 12.12.2019 № 305-ЭС19-16212(3) по делу № А40-198956/2018 обществу с ограниченной ответственностью "Фирма "Аква-Дон" и Федеральной антимонопольной службе отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Истцом представлены отчеты об оценке рыночно обоснованной ежемесячной платы за пользование товарным знаком (знаком обслуживания), подготовленные специалистами ООО «Ди энд Эл Оценка» (т. 2, л.д. 55-150; т. 3, л.д. 1-150; т. 4, л.д. 1- 82).

Согласно данным отчетам рыночная плата за товарные знаки составляет:

№ 613484 - 737 220 рублей;

№ 555381- 233 798 рублей;

№ 555427 - 34 556 рублей;

№ 555603 - 468 867 рублей;

Истец в обосновании довода о нарушении ответчиком прав истца на товарные знаки ссылается на интервью исполнительного директора ООО «Фирма «Аква-Дон» Добрыдневой С., опубликованном в журнале ProАгроком № 4 (40) апрель 2018 (т. 4, л.д. 114-116).

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 выданный правообладателю охранный документ 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).

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 статьи Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Истец просил взыскать компенсацию в размере 5 000 000 рублей на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истец, обосновывая расчет компенсации, представил отчеты об оценке рыночно обоснованной платы за право пользования товарными знаками, а также указал на длительное использование товарного знака.

В решении суд первой инстанции указал, что отсутствие доказательств, подтверждающих факт использования товарного знака, является основанием для отказа в исковых требованиях, с ответчика не может быть взыскана компенсация за период, в котором была предоставлена правовая охрана товарному знаку «СЕРЕБРЯНАЯ АКВАДОН» (свидетельство № 398399).

Ответчик, возражая против заявленных требований, указал, что компенсация с ответчика не должна быть взыскана на основании пункта 154 постановления № 10.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции не может согласиться с данным выводом суда первой инстанции и доводом ответчика.

Согласно пункту 154 Постановления № 10 в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Данный пункт не предоставляет ответчику правовой охраны и его довод основан на неверном понимании норм материального права.

Согласно пункту 1 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481).

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

В соответствии с частью 5 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются.

В случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку частично недействительным выдается новое свидетельство на товарный знак и вносятся соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков.

Согласно пункту 4 статьи 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Согласно пункту 139 Постановления № 10, решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, прекращение правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака, аннулирование записи в Государственном реестре наименований и всех свидетельств об исключительном праве на такое наименование места происхождения товара.

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выданы патент, свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, наименования места происхождения товара, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

Из пункта 154 Постановления № 10 следует, что фирме не могли отказать в защите ее права на товарный знак № 398399 до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным или прекращения правовой охраны товарного знака.

Однако из разъяснений, изложенных в данном пункте, не следует, что такое лицо освобождается от компенсации правообладателю за период использования товарного знака при подаче иска после того, как право фирмы на товарный знак было признано недействительным.

В отличие от прекращения правовой охраны товарного знака, при котором исключительные права на товарный знак перестают действовать с даты такого прекращения, недействительность права на товарный знак означает, что право на товарный знак было предоставлено изначально необоснованно и запись о таком праве аннулируется.

Предоставление правовой охраны товарному знаку «Серебряная Аква-Дон» по свидетельству № 398399 признано недействительным в отношении товаров 05 и 32 класса МКТУ, за исключением экстрактов хмелевых для изготовления пива, решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.10.2016.

Правовая охрана товарного знака «Серебряная Аква-Дон» в отношении услуг 35 и 39-го классов МКТУ прекращена решениями Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2016 по делу № СИП-420/2016 и от 19.04.2017 по делу № СИП-78/2017.

Таким образом, до прекращения использования товарного знака 13.10.2016 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.

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 № 38 от 06.03.2019, направленной истцом в адрес ООО «Фирма «Аква-Дон», 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.

Ответчик в суде первой инстанции заявил ходатайство о применении срока исковой давности. В отзыве на исковое заявление ответчик указал, что считает, что срок исковой давности следует исчислять с 19.04.2016 - даты направления истцом в Роспатент возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку ответчика - «Серебряная Аква-Дон», что подтверждается решением Роспатента от 13.10.2016.

Ответчик в отзыве на исковое заявление также указал, что не использует словесный элемент «Серебряная» при производстве питьевой продукции с 13.10.2016.

В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Согласно пункту 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 данного Кодекса.

В силу пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Согласно пункту 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» согласно пункту 3 статьи 202 ГК РФ течение срока исковой давности приостанавливается, если стороны прибегли к несудебной процедуре разрешения спора, обращение к которой предусмотрено законом, в том числе к обязательному претензионному порядку. В этих случаях течение исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения этой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 02.04.2013 № 15187/12 по делу № А42-5522/2011 приведена следующая правовая позиция.

Законом не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак, в связи с чем к спорным правоотношениям подлежит применению общий срок исковой давности. Выводы судов о том, что исковая давность не применяется в связи с тем, что такое правонарушение является длящимся, являются необоснованными, поскольку указанное обстоятельство не исключает применение исковой давности к требованию о взыскании денежной компенсации в тех случаях, когда ее размер определяется исходя из двукратного размера стоимости товаров или услуг, с незаконным использованием товарного знака, к тем периодам неправомерного использования товарного знака, которые находятся за пределами исковой давности.

Несмотря на то, что в вышеуказанном деле был выбран иной способ расчета компенсации, суд апелляционной инстанции считает, что данные разъяснения о применении исковой давности применимы и в данном случае.

Доказательств производства питьевой продукции ООО «Фирма «Аква-Дон» после 13.10.2016 истцом в материалы данного дела не представлено. Выдержки из журнала с интервью исполнительного директора ООО «Фирма «Аква-Дон»

Добрыдневой С. не являются подтверждением того, что ответчик использовал товарный знак истца после 13.10.2016. Кроме того, данный факт подтверждается отчетом по выпуску продукции.

Нарушение ответчика являлось длящимся и прекратилось 13.10.2016.

Истец обратился в суд первой инстанции с данным иском 07.05.2019.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что с учетом заявленного срока исковой давности, в том числе приостановления течения данного срока на период досудебного претензионного порядка, истец имеет право на получение компенсации за незаконное использование товарных знаков ответчиком в период с 07.04.2016 по 13.10.2016.

В определении от 23.01.2020 суд апелляционной инстанции предложил сторонам обосновать расчет исковых требований с учетом обращения в суд 07.05.2019.

Истец, в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обосновал расчет на основе представленных в дело отчетов об оценке.

Ответчик в «контррасчете исковых требований», поступивших в суд апелляционной инстанции 07.02.2020, контррасчета не представил, возражал против взыскания компенсации.

Бремя доказывания довода о необоснованности размера компенсации лежит на ответчике.

В соответствии с частью 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11 сформулирована правовая позиция, согласно которой, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

Поскольку истец представил в обоснование расчета отчеты об оценке, а ответчик подтвержденный надлежащими доказательствами контррасчет не представил, суд производит расчет компенсации на основании имеющихся в материалах дела документах.

При исчислении размера компенсации суд апелляционной инстанции также учитывает разъяснения пункта 68 постановления № 10.

В пункте 68 Постановления № 10 указано, что в отношении товарных знаков следует учитывать, что если защищаемые права на товарные знаки фактически устанавливают охрану одного и того же обозначения в разных вариантах, имеют графические отличия, не изменяющие существо товарного знака, и вне зависимости от варианта воспроизведения обозначения в глазах потребителей воспринимаются как одно обозначение, которое сохраняет свою узнаваемость, то одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение, если оно охватывается единством намерений правонарушителя.

Истец просил компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 613484, 298151, 555381, 555427, 555603, 555622.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции считает, что фактически имело место нарушение одного и того же обозначения в разных вариантах.

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

С учетом характера допущенного нарушения суд апелляционной инстанции считает необходимым применить при расчете оценку ежемесячной платы за право на товарный знак № 613484 в размере 737 220 рублей по отчету № 8101/1/НГ, как более полно отражающего стоимость права на товарный знак истца.

К тому же, при выборе именно данного товарного знака суд апелляционной инстанции учитывает, что данным товарным знаком охраняется только слово «Серебряная», использование которого для маркирования товара истца доказано, так как именно это слово подлежало охране на основании свидетельства ответчика, признанного впоследствии недействительным. Прочими свидетельствами охраняются комбинированные изображения, в которые слово «Серебряная» включено лишь в качестве охраняемого элемента.

Доводы ответчика о том, что данная оценка является действительной только на дату оценки и при данной оценке учитывалась выручка от реализации продукции, судом апелляционной инстанции отклоняются.

При взыскании компенсации по подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации суд не связан какой-либо конкретной методикой исчисления компенсации, а лишь должен определить ее исходя из характера нарушения с разумной степенью соразмерности.

Факт нарушения прав на товарный знак истца в период исковой давности материалами дела подтвержден. Суд не может отказать во взыскании компенсации только лишь на основании сомнений в точности расчета истца.

Ответчик контррасчет с иной методикой расчета не представил, ходатайство о назначении экспертизы для установлении иной стоимости компенсации не заявил, чем принял на себя риск процессуальных последствий такого бездействия.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца 4 566 007 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков, исходя из периода незаконного использования с 07.04.2016 по 13.10.2016 (из расчета 737 220 руб./мес.).

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.

Государственная пошлина за подачу искового заявления о взыскании 5 000 000 рублей составляет 48 000 рублей.

Истцом при подаче искового заявления была уплачена государственная пошлина в размере 48 000 рублей по платежному поручению № 011795 от 29.04.2019.

В связи с тем, что исковые требования удовлетворены на 91,32 % судебные расходы на уплату государственной пошлины в размере 43 833 рублей 60 копеек подлежат возмещению истцу за счет ответчика

Истцом при подаче апелляционной жалобы было уплачено 3 000 рублей государственной пошлины.

С ответчика в пользу истца надлежит взыскать 2 739 рублей 60 копеек судебных расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Нарушений процессуального права, являющихся основанием для безусловной отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не допущено.

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

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 10.09.2019 по делу № А53-15244/2019 в обжалуемой части и в части распределения судебных расходов отменить. Принять по делу новый судебный акт.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Аква-Дон» (ОГРН 1026103709708, ИНН 6165058532) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Быстра» (ОГРН 1066166041336, ИНН 6166058180) 4 566 007 рублей компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки, 43 833 рублей 60 копеек судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску.

В остальной части требований о взыскании компенсации отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Аква-Дон» (ОГРН 1026103709708, ИНН 6165058532) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Быстра» (ОГРН 1066166041336, ИНН 6166058180) 2 739 рублей 60 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