



ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Омск

18 августа 2023 года

Дело № А70-3997/2023

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе судьи Ивановой Н.Е., рассмотрев без вызова сторон апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-5537/2023) индивидуального предпринимателя _____ на решение Арбитражного суда Тюменской области от 16.05.2023 по делу № А70-3997/2023 (судья Власова В.Ф.), рассмотренному в порядке упрощенного производства по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Мармелад Медиа» (ОГРН 1047823015349, ИНН 7814158053, адрес: 197101, город Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 34, литер А, этаж 3 помещение 10-н комната 7), общества с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «Рики» (ОГРН 1107847263996, ИНН 7813478808, адрес: 197046, город Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 34, литер А, помещение 10-н комната 27 этаж 3) к индивидуальному предпринимателю _____ (ОГРНИП _____, ИНН _____, дата прекращения деятельности: 31.03.2023) о взыскании компенсации,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Мармелад Медиа» (далее – ООО «Мармелад Медиа», истец 1) и общество с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «Рики» (далее – ООО «Продюсерский центр «Рики», истец 2), обратились в Арбитражный суд Тюменской области с исковыми требованиями, уточненными в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к индивидуальному предпринимателю Курбонову Зикрулло Абдуллоевичу (далее – предприниматель, ИП Курбонов З.А., ответчик) о взыскании в пользу ООО «Мармелад Медиа» компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 581162 в размере 20 000 руб., судебных расходов на уплату государственной пошлины в размере 2000 руб., в пользу ООО «Продюсерский центр «Рики» компенсации за нарушение исключительных авторских прав на рисунок (изображение) «Пандочка» в размере 20 000 руб.; компенсации за нарушение исключительных авторских прав на рисунок (изображение) «Барашик» в размере 20 000 руб., судебных расходов на уплату государственной пошлины в размере 2000 руб., расходов на отправку претензии и искового заявления в адрес ответчика в размере 129 руб., расходов, связанных с фиксацией нарушения прав, в размере 16 000 руб., расходов на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб., стоимости товара в размере 432 руб.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства по правилам статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 16.05.2023 по делу № А70-3997/2023 заявленные требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым судебным актом, ИП _____ обратился в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой и дополнениями к ней, в которой просит передать дело на дальнейшее рассмотрение в апелляционном порядке по подсудности – в суд общей юрисдикции; отменить решение суда первой инстанции, принять новое решение, которым искивые требования оставить без удовлетворения; в случае признания нарушения снизить размер компенсации до 10 000 руб.

В обоснование жалобы ее податель указывает, что ввиду прекращения предпринимателем своей деятельности 31.03.2023 дальнейшее рассмотрение дела возможно только в порядке гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции; спорный товар не содержит изображения «Пандочка», на нарушение которого ссылаются истцы; истцы не представили доказательств того, что нарушение исключительных прав было зафиксировано дважды: в г. Березовском и г. Артемовский; истец не представил доказательства, подтверждающие судебные

расходы, связанные с фиксацией нарушения прав; истцом не соблюден претензионный порядок, являющийся обязательным для данной категории дел, а также на то, что размер компенсации, требуемый истцами, существенно завышен; истец злоупотребляет своим правом и имеет своей целью финансовое обогащение (более 1000 исков в год).

Отзыв на апелляционную жалобу не предоставлен.

В соответствии с положениями части 1 статьи 272.1 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена судьей единолично без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, ООО «Мармелад Медиа» является владельцем права использования на условиях исключительной лицензии товарных знаков на основе лицензионного договора № 06/17-ТЗ-ММ на использование следующих товарных знаков: № 581162, что подтверждается свидетельством на товарный знак № 581162, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.07.2016, дата приоритета 31.03.2015, срок действия до 31.03.2025.

Товарный знак правообладателя зарегистрирован и охраняется, в том числе, для следующих товаров 28 класса Международной классификации товаров и услуг: игрушки плюшевые.

ООО «Продюсерский центр «Рики» является владельцем исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства — изображения: «Пандочка», «Барашик», что подтверждается авторским договором заказа от 01.08.2014 № 01/08-14-ПЦР/Ш/Л/М-Мл-Пер-2 и приложением 1/1 к данному договору, договором авторского заказа от 02.10.2015 № 02.10-15-ПЦР.Ш.Л.ПМл-Пер-П и приложением № 1.1 к данному договору.

Как указывают истцы, 24.05.2021 в торговом помещении по адресу: г. Артемовский, _____, _____, был установлен и задокументирован факт предложения к продаже от имени ИП _____ товара, обладающего признаками контрафактности - игрушки, выполненной в виде объемной фигуры, сходной до степени смешения с произведением изобразительного искусства – рисунок «Пандочка». Факт реализации указанной продукции подтверждается кассовым чеком от 24.05.2021 на сумму 3066 руб., видеосъемкой.

Также истцы указывают, что 21.05.2021 в торговом помещении по адресу: г. Березовский, _____, _____, был установлен и задокументирован факт предложения к продаже от имени ИП _____ товара, обладающего признаками контрафактности - игрушки, выполненной в виде объемной фигуры, сходной до степени смешения с товарным знаком № 581162 и произведением изобразительного искусства – рисунок «Барашик». Факт реализации указанной продукции подтверждается кассовым чеком от 21.05.2021 на сумму 1040 руб., видеосъемкой.

Поскольку использование исключительных прав ответчиком с истцами не согласовывалось, в целях досудебного урегулирования спора истцы направили в адрес ответчика претензию с требованием незамедлительного прекращения действий по нарушению исключительных прав правообладателя, выплаты денежной компенсации.

Отказ ответчика от добровольного урегулирования спора в досудебном порядке послужило основанием для подачи иска о взыскании с предпринимателя компенсации за нарушение прав в области интеллектуальной собственности.

16.05.2023 Арбитражным судом Тюменской области принято решение, являющееся предметом апелляционного обжалования по настоящему делу.

Проверив в порядке статей 266, 268, 272.1 АПК РФ законность и обоснованность решения суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции усматривает основания для его частичной отмены, исходя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Согласно пункту 1 статьи 1259 ГК РФ произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в частности литературные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства, относятся к объектам авторских прав. Производные произведения, представляющие переработку другого произведения, также в силу части 2 статьи 1259 ГК РФ относятся к объектам авторских прав.

Согласно статье 1257 ГК РФ автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.

Исключительные права могут передаваться авторами по различным основаниям: по договору авторского заказа (статья 1288 ГК РФ), по договору об отчуждении исключительного права (абзац второй пункта 1 статьи 1240 ГК РФ), по лицензионному договору (абзац третий пункта 1 статьи 1240 ГК РФ), в порядке создания служебного произведения (статья 1295 ГК РФ).

Применительно к положениям пункта 2 статьи 1270 ГК РФ незаконное использование произведения (его части) может выражаться, в частности, в бесосновательном (т.е. без согласия правообладателя) воспроизведении произведения, его переработке, а также распространении произведения (его части) путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляра.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

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 ГК РФ).

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (пункт 1 статьи 1515 ГК РФ).

Материалами дела подтверждается, что истец 1 является правообладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 581162, истец 2 является правообладателем исключительных прав на произведения изобразительного искусства - изображение «Пандочка», «Барашик».

Вопреки позиции подателя жалобы представленными в материалы дела кассовыми чеками и видеозаписями подтверждается реализация от имени ИП 24.05.2021 в торговом

помещении по адресу: г. Артемовский, , товара, обладающего признаками контрафактности - игрушки, выполненной в виде объемной фигуры, сходной до степени смешения с произведением изобразительного искусства – рисунок «Пандочка»; 21.05.2021 в торговом помещении по адресу: г. Березовский, , товара, обладающего признаками контрафактности - игрушки, выполненной в виде объемной фигуры, сходной до степени смешения с товарным знаком № 581162 и произведением изобразительного искусства – рисунок «Барашик».

Также не соответствует материалам дела утверждение предпринимателя о том, что представлено только одно фотоизображение товара, в то время как представлено две фотографии двух разных игрушек.

Сравнив товарный знак и изображения истцов и приобретенный товар, апелляционный суд, руководствуясь пунктом 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, поддерживает вывод суда первой инстанции о том, что изображения, использованные в реализованной ответчиком продукции, содержат отличительные особенности спорного товарного знака и изображений, права на которые принадлежат истцам.

С учетом изложенного, осуществив продажу спорного товара, ответчик нарушил исключительные права правообладателей на один товарный знак и два изображения, то есть судом установлено три факта нарушений исключительных прав истцов, поскольку материалами дела не подтверждается, что истцы давали свое разрешение ответчику на использование принадлежащих им товарного знака и изображений, равно как и не представлены доказательства, подтверждающие наличие у ответчика прав на введение в гражданский оборот посредством розничной купли-продажи товара с товарным знаком и изображениями истцов.

Как разъяснено в третьем абзаце пункта 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), нарушение прав на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является самостоятельным основанием применения мер защиты интеллектуальных прав (статьи 1225, 1227, 1252 ГК РФ).

Исходя из положений статьи 1250, пунктов 1, 3 статьи 1252, подпункта 1 статьи 1301 ГК РФ в их взаимосвязи, при нарушении исключительного права на произведения правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права, в том числе, в размере от десяти тысяч до пяти миллионов руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Аналогичное правило закреплено в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ применительно к защите нарушенного исключительного права на товарный знак.

Как указывалось выше, обращаясь в арбитражный суд с иском, истцы просили взыскать с ответчика компенсацию в размере 60 000 руб., то есть по 20 000 руб. за нарушение.

Судом первой инстанции правомерно данная сумма, исходя из обстоятельств конкретного дела, в материалах которого имеются доказательства неоднократности нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (дело №А70-18475/2022, № А70-18335/2022, № А70-1289/2022, № А70-24036/2021 и т.д.), сочтена соразмерной компенсацией за допущенные правонарушения.

Оснований для снижения размера компенсации ниже указанного размера судом апелляционной инстанции также не установлено.

Доводы подателя жалобы о наличии оснований для признания размещения нескольких связанных между собой объектов интеллектуальной деятельности на одном товаре единичным правонарушением отклоняются апелляционным судом, поскольку в соответствии с пунктом 68 Постановления № 10 выражение нескольких разных результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в одном материальном носителе (в том числе воспроизведение экземпляров нескольких произведений, размещение нескольких разных товарных знаков на одном

материальном носителе) является нарушением исключительного права на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (абзац третий пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

Сама по себе низкая стоимость контрафактного товара не свидетельствует о чрезмерности заявленной суммы компенсации, поскольку споры, связанные с защитой интеллектуальных прав, не обусловлены стоимостью товаров, на которых без согласия и разрешения правообладателя изображены объекты интеллектуальной собственности.

Ответчик не доказал также то обстоятельство, что правонарушение не носило грубый характер и ему не было известно о контрафактности используемой продукции, не представил доказательств принятия им мер для проверки товара на контрафактность.

Обстоятельства взыскания с ответчика в пользу истца 2 почтовых расходов, стоимости товара, расходов на получение выписки из ЕГРИП, определение судом первой инстанции судьбы вещественного доказательства предметом апелляционного обжалования не являются. Каких-либо обоснованных доводов и возражений в данной части апелляционная жалоба не содержит, поэтому выводы суда в силу части 5 статьи 268 АПК РФ не подлежат переоценке судом апелляционной инстанции (пункт 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции»).

Между тем предпринимателем обжалуется обоснованность взыскания судом первой инстанции расходов, связанных с фиксацией нарушения прав в размере 16 000 руб.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

В силу статьи 106 АПК РФ к судебным издержкам относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Как следует из материалов дела, согласно договору на оказание услуг (субагентский договор) от 19.03.2021, заключенному между обществом с ограниченной ответственностью «Медиа-НН» (заказчик) и индивидуальным предпринимателем Тарасовой Ириной Валентиновной (исполнитель), исполнитель обязуется оказать заказчику транспортные услуги с целью проведения мониторинга и фиксации оптовых и розничных торговых точек на предмет установления фактов нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие правообладателю, а заказчик обязуется принять и оплатить такие услуги.

Согласно акту о выполнении работ от 31.12.2022 стоимость услуг составила 16 000 руб.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что под фактически понесенными расходами следует понимать реально понесенные стороной затраты в форме отчуждения части имущества в пользу лица, оказавшего соответствующие услуги, с учетом характера этих затрат, а именно: являются ли расходы на оплату услуг реальными затратами стороны, то есть оплачиваются стороной за счет собственного имущества или за счет собственных денежных средств.

Согласно пункту 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием.

Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

Вместе с тем в материалы дела не представлено доказательств несения данных расходов самим истцом 2, поскольку в подтверждение факта несения заявленных расходов в материалы дела представлено платежное поручение от 02.02.2023 № 1193 о перечислении денежных средств обществом с ограниченной ответственностью «Медиа-НН».

При этом истцом 2 в материалы дела не представлено доказательств возмещения понесенных расходов - общества с ограниченной ответственностью «Медиа-НН» по фиксации факта нарушения исключительных прав, в связи с чем возложение на ответчика бремени несения указанных расходов является необоснованным.

Аналогичная позиция нашла свое подтверждение в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 05.09.2022 по делу № А72-18131/2021.

В связи с изложенным у суда первой инстанции отсутствовали основания для взыскания с ответчика в пользу истца 2 расходов по фиксации нарушения в сумме 16 000 руб.

При таких обстоятельствах решение Арбитражного суда Тюменской области от 16.05.2023 по делу № А70-3997/2023 подлежит отмене в части взыскания с ИП [] в пользу ООО «Продюсерский центр «Рики» 16 000 руб. судебных расходов, понесенных в связи с фиксацией правонарушения.

В остальной части решение суда подлежит оставлению без изменения.

Доводы подателя жалобы о том, что в связи с прекращением деятельности предпринимателя 31.03.2023 дальнейшее рассмотрение дела возможно только в порядке гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции, признаются апелляционным судом несостоятельными, поскольку исковое заявление было принято к производству арбитражного суда определением от 02.03.2023, в связи с чем дело подлежит рассмотрению арбитражным судом.

Также судом первой инстанции обоснованно отклонено возражение ответчика о несоблюдении истцом претензионного порядка, поскольку, как следует из материалов дела, претензия была направлена по надлежащему адресу ответчика.

Кроме того, ответчик в ходе производства по делу не выразил намерения удовлетворить требования правообладателя в добровольном порядке, что исключает возможность внесудебного разрешения данного вопроса, в связи с чем ссылка подателя жалобы на несоблюдение истцом претензионного порядка не может являться основанием для оставления иска без рассмотрения.

Довод ответчика о том, что истец злоупотребляет своими правами, является необоснованным, поскольку само по себе обращение правообладателя за защитой своих нарушенных прав в судебном порядке не может рассматриваться в качестве злоупотребления правом.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьями 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Тюменской области от 16.05.2023 по делу № А70-3997/2023 отменить в части взыскания с [] в пользу общества с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «Рики» 16 000 руб. судебных расходов, понесенных в связи с фиксацией нарушения прав.

В остальной части решение Арбитражного суда Тюменской области от 16.05.2023 по делу № А70-3997/2023 оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 АПК РФ.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам, участвующим в деле, согласно статье 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» <http://kad.arbitr.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья

Н.Е. Иванова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 29.08.2022 6:39:00
Кому выдана Иванова Наталья Евгеньевна