



14020011001078

12_29460339



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва
03 августа 2021 года

Дело № А40-96608/21-12-645

Резолютивная часть решения объявлена 27 июля 2021 года
Решение в полном объеме изготовлено 03 августа 2021 года

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Чадова А.С.

протокол судебного заседания составлен секретарем Кузнецовой А.В.

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению:

ООО «РАЗВИТИЕ» (ОГРН 1085260011407, ИНН 5260231746)

к ответчику: ООО «ШТОРМ» (ОГРН 1177746067960, ИНН 7726395418)

третье лицо: 1) Федеральная Таможенная Служба, 2) ООО «БазаСервис», 3) ООО «М-65»,

о взыскании компенсации в размере 56.261.842,52 рублей,

в заседании приняли участие: согласно протоколу.

УСТАНОВИЛ:

ООО «РАЗВИТИЕ» (далее – истец, правообладатель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «ШТОРМ» (далее - ответчик) о взыскании компенсации в размере 56.261.842,52 рублей.

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал по доводам отзыва.

Изучив материалы дела, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В обоснование заявленных требований истец указал, что истец является правообладателем товарного знака «NORDSTORM» по свидетельству № 487393 с приоритетом от 10.10.2011 года.

В дальнейшем постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2019 по делу № А40-77364/18 было установлено, что ответчик использует вышеуказанный товарный знак и сходные до степени смешения обозначения на сайте в Интернете.

В отношении ответчика по исполнению решения суда было возбуждено исполнительное производство.

Из материалов исполнительного производства истец узнал о том, что ответчик осуществил импорт на территорию РФ товара, маркированного спорным обозначением на сумму 28.130.921,26 рублей. Данный факт подтверждается сведениями из деклараций на товары за период с 09.09.2017 по 19.11.2018 года.

Усмотрев нарушения исключительного права на указанный товарный знак, истец обратился с настоящим иском в защиту своих прав о взыскании компенсации в сумме 56.261.842,52 рублей, составляющей двукратную стоимость ввезенного товара.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие 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 (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации 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 названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 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: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, следует отметить, что истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с

зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Факт незаконного использования обозначения подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Доводы ответчика судом отклоняются в связи со следующими обстоятельствами.

Истцу стало известно о фактах ввоза ответчиком в РФ контрафактной продукции в 2017, 2018 гг. в рамках исполнительного производства 14266/20/77056-ИП, возбужденного в связи с решением суда по делу № №А40-77364/18, участниками которого являлись истец и ответчик по настоящему делу.

В материалы рассматриваемого дела истцом представлен заверенный представителем службы судебных приставов диск, на котором записаны таможенные декларации, подтверждающие факт ввоза ответчиком в РФ в 2017, 2018 гг. утепленных мужских курток «NORD DENALI STORM». Указание на спорное обозначение «NORD DENALI STORM» содержится в представленных в дело таможенных декларациях. Информация о ввозе контрафактного товара получена на основании официального ответа Федеральной таможенной службы России на запрос Главного управления Федеральной службы судебных приставов по г. Москве, что также подтверждается представленными в материалы дела истцом доказательствами (исх. ФТС России 13.10.2020г. № 04-13/57417, копия заверенного диска). Ни сами таможенные декларации, ни действительность фактов ввоза по ним, ни содержание деклараций ответчиком не оспорены.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ контрафактными являются такие товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Сходство до степени смешения спорного обозначения «NORD DENALI STORM» с товарным знаком истца «NORD STORM» установлено постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № №А40-77364/18. Указанным постановлением суда также установлен факт использования ответчиком на его сайте спорного обозначения «NORD DENALI STORM» при предложении к продаже курток в 2017-2018 гг.

Сказанное позволяет утверждать, что ответчиком в спорные периоды был осуществлен ввоз продукции, маркированной именно обозначением «NORD DENALI STORM». Принимая во внимание сходство до степени смешения спорного обозначения «NORD DENALI STORM» с товарным знаком истца, с учетом положений п.1 ст.1515 ГК РФ указанная продукция является контрафактной. Обратного ответчик не доказывает.

Из материалов дела следует, что ответчик - декларант товаров - ввёз и задекларировал таможенным органам Российской Федерации товары (куртки утепленные мужские) торговой марки NORD DENALI STORM (см. ЕТД 10013210/011217/0011198, ГТД 10013210/061017/0007420, ГТД 10013210/080917/0005387, ГТД 10013210/011018/0017556, ГТД 10013210/130818/0014436, ГТД 10013210/191118/0020571).

Таким образом, сведения, содержащиеся в сертификатах происхождения и экспортных декларациях, не могут использоваться декларантом при таможенном декларировании товаров, так как не подтверждают требуемых законом сведений, напротив - противоречат им. С учетом сказанного ложными являются сведения ответчика о том, что по указанным ГТД не ввозился товар, маркированный «NORD DENALI STORM», потому что сведения в таможенной декларации после присвоения ей таможенным органом номера приобретают юридическое значение. Через таможенную

границу декларантом ООО «ШТОРМ» перемещены куртки утепленные мужские торговой марки NORD DENALI STORM. Именно эти товары после таможенного контроля деклараций выпущены таможенным органом для свободного обращения на территории ЕАЭС. С учетом подпункта 29 пункта 15 Порядка указание сведений о товарном знаке, которым маркированы ввозимые товары, при их декларировании является обязательным в силу прямого указания таможенного законодательства ЕАЭС.

Ответчик, указывая на товарный знак «NORD DENALI STORM» в своих декларациях, заявил фактические сведения, в том числе касающиеся того, каким же все-таки товарным знаком в действительности маркирован ввезенный им товар.

Представленные ответчиком материалы (контракты с китайской фирмой, инвойсы, ГТД, экспортные декларации, сертификаты происхождения) никаким образом не подтверждают, что ввезенные по спорным ГТД товары на самом деле были маркированы иными товарными знаками, а не обозначением «NORD DENALI STORM». Сами представленные контракты с китайской стороной не содержат указаний на какие-либо товарные знаки, что не исключает того, что по этим контрактам по заказу ответчика изготавливалась продукция, маркированная обозначением «NORD DENALI STORM». На основании остальных приведенных ответчиком документов невозможно установить, что спорные партии товаров, на ввоз которых ссылается истец в своем исковом заявлении, не содержали указания на обозначение «NORD DENALI STORM».

Довод ответчика об отсутствии маркировки «NORD DENALI STORM» на ввезенных товарах несостоятелен также в силу того, что противоречит иным представленным самим ответчиком в дело доказательствам, а именно Декларации соответствия № ЕАЭС N RU ДСКАБ93.В.00429 от 25.05.17, в которой содержится указание на торговую марку ответчика «NORD DENALI STORM», а не на какую-либо иную. Таким образом, представленные ответчиком документы (инвойсы, экспортные декларации, сертификаты происхождения и пр.) не только не являются необходимыми и обязательными для ввоза на территорию ЕАЭС и России, в частности, но и не могут доказывать, что по ним не оформлялся вывоз из КНР товаров под спорным обозначением «NORD DENALI STORM».

Судом также отклоняется довод ответчика о пропуске истцом срока исковой давности.

Согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности устанавливается в три года.

На основании статьи 195 Гражданского кодекса РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Согласно пункту 2 статьи 199 Гражданского кодекса РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанном до вынесения судом решения.

В соответствии с пунктами 1,2 статьи 200 Гражданского кодекса РФ 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.

Истец пояснил, что узнал о неправомерном использовании ответчиком товарного знака при импорте контрафактного товара и об объемах такого импорта только в октябре 2020 года. Информация о ввозе в РФ одежды, промаркированной товарным знаком, не находится в открытом доступе, в связи с чем у истца отсутствовала объективная возможность получить информацию об импорте товара ответчиком самостоятельно в более ранние сроки. Таким образом, получение соответствующей информации стало возможным только в связи с возбуждением исполнительного производства по делу № 14266/20/77056-ИП и обращением ГУФССП России в ФТС России.

Соответствующие факты, что отмечалось выше, свидетельствующие о нарушении исключительных прав истца, в том числе, относительно периода такого нарушения, были выявлены в результате принятых судебным приставом исполнителем

мер по истребованию информации о таможенных операциях ответчика. Иного ответчиком не доказано.

С учетом сказанного заявление ответчика о применении срока исковой давности к размеру подлежащей взысканию компенсации за 2017 год основано на неверном толковании ответчиком норма материального права.

В пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации) разъяснено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

С учетом сказанного истец не мог обратиться в суд с требованием к ответчику о взыскании компенсации в соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации до момента получения сведений от ФТС России (исх. от 13.10.2020г.), поскольку он не обладал необходимыми данными для обоснования и подтверждения взыскиваемой суммы.

Таким образом, учитывая вышесказанное, принимая во внимание положения ст. ст. 196, 200 ГК РФ, фактические обстоятельства по настоящему делу позволяют определить, что началом течения срока исковой давности в отношении требования о взыскании компенсации является 13.10.2020г. - дата получения службой судебных приставов сведений от ФТС России о таможенных операциях, совершенных ООО «ШТОРМ».

Представленные истцом доказательства ответчиком не опровергнуты.

Ответчик, осуществляя предпринимательскую деятельность при осуществлении купли-продажи товаров, которые в силу своей специфики потребления и назначения, могут содержать результаты интеллектуальной деятельности в целом, и товарные знаки в частности, не проявил той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, и не принял все меры для надлежащего исполнения этого обязательства.

Являясь субъектом предпринимательской деятельности, при достаточной степени заботливости и осмотрительности ответчик имел возможность получения соответствующий прав на законное использование спорного товарного знака.

Согласно разъяснениям, данным в п.п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя положения ст.ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, п.п. 1 п. 4 ст. 1515 или п.п. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Из разъяснений, содержащихся в п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер

допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Требую взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения.

В силу п.65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя. Распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии и так далее) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации.

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.

Ссылка ответчика на отсутствие у истца фактической деятельности в 2018 году не является основанием для отказа истцу в защите нарушенного права, не является основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела и не является доказательством того, что истец не понес и не мог понести каких-либо убытков. В соответствии с п. 154 Постановления № 10 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. Требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по смыслу статьи 1252 ГК РФ является одним из способов защиты права на товарный знак. С учетом сказанного истцу не может быть отказано в удовлетворении его требования о взыскании компенсации с нарушителя исключительного права на товарный знак, если нарушение имело место, до признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным или до прекращения правовой охраны товарного знака.

Учитывая известность ответчику на дату нарушения им исключительных прав истца о товарном знаке истца, а также оформление ответчиком Декларации соответствия № ЕАЭС N RU ДСЫ.АБ93.В.00429 от 25.05.17 с включением в указанную декларацию спорного обозначения «NORD DENALI STORM», характер и объем допущенного нарушения, а именно количество ввезенной в Россию продукции и продолжительный период ввоза (2017-2018 гг.), свидетельствуют об отсутствии однократности нарушения со стороны ответчика, а также о том, что ввоз продукции «NORD DENALI STORM» являлось существенной частью деятельности ответчика, носило грубый характер. Положение о снижении размера компенсации, в любом случае, не может быть применено в отношении ответчика, который не признает за собой нарушение исключительных прав, не осознает свою ответственность за совершенное нарушение, что не может гарантировать ненарушение таким ответчиком исключительных прав истца или иных правообладателей в дальнейшем.

Ответчиком не представлен контррасчет, не приведены доказательства в обоснование снижения размера компенсации.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсации в общей сумме в размере 56.261.842,52 рублей. Оснований для снижения компенсации судом не усматривается.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и возлагается на Ответчика.

Учитывая изложенное и на основании Постановления совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ШТОРМ» (ОГРН 1177746067960, ИНН 7726395418) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ» (ОГРН 1085260011407, ИНН 5260231746) компенсацию в размере 56.261.842 (пятьдесят шесть миллионов двести шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок два) руб. 52 коп. и государственную пошлину в размере 200.000 (двести тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

Судья:

А.С.Чадов

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 16.06.2020 14:11:34
Кому выдана Чадов Андрей Сергеевич