

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 305-ЭС21-14428

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Дело № А40-271168/2019

31 января 2023 г.

Резолютивная часть определения объявлена 24.01.2023.

Полный текст определения изготовлен 31.01.2023.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего Хатыповой Р.А., судей Золотовой Е.Н., Попова В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Курортмедсервис» (далее – общество «Курортмедсервис»)

на определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2021 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.06.2022 по делу Арбитражного суда города Москвы № А40-271168/2019,

при участии в судебном заседании представителей:

общества «Курортмедсервис» - Семенова А.В. (доверенность от 28.11.2022), Кожемякина Д.В. (доверенность от 15.12.2022),

общества с ограниченной ответственностью «Годовалов» (далее – общество «Годовалов») - Третьяковой Н.В. (доверенность от 01.01.2022),

общества с ограниченной ответственностью «Аптека от склада - Север» (далее – общество «Аптека от склада - Север») - Балдина М.А. (доверенность от 01.12.2022),

У С Т А Н О В И Л А:

Общество «Курортмедсервис» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу «Аптека от склада - Север» и обществу с ограниченной ответственностью «Йодные технологии и маркетинг» (далее – общество «ЙТМК») и просило признать незаконным предложение общества «ЙТМК» обществу «Аптека от склада - Север» к продаже оптом партии БАД «Капли «Трудный День», произведенной 25.02.2015, незаконной розничную продажу обществом «Аптека от склада - Север» БАД «Капли «Трудный День», произведенной 25.02.2015, взыскать с общества «Аптека от склада - Север» 2 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 182117.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Компания Фарманалитик», Дюльдин В.В. и общество с ограниченной ответственностью «Продукт-Сервис».

Определением суда от 16.01.2020 к участию в деле в качестве соответчика привлечено общество «Годовалов». Общество «Курортмедсервис» просило взыскать с указанного лица и общества «Аптека от склада - Север» компенсацию в солидарном порядке.

Решением суда первой инстанции от 13.10.2020, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 27.01.2021, производство по делу в части неимущественных требований прекращено в связи с принятием отказа истца от данных требований. Суд иск удовлетворил частично, взыскал с обществ «Аптека от склада - Север» и «Годовалов» в пользу общества «Курортмедсервис» в солидарном порядке 300 000 руб. компенсации, распределил судебные расходы.

Суд по интеллектуальным правам постановлением от 04.06.2021 отменил указанные судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Общество «Курортмедсервис» в судебном заседании от 09.12.2021 уточнило исковые требования в соответствии со статьей 49 АПК РФ и просило взыскать с обществ «Аптека от склада - Север» и «Годовалов» в солидарном порядке 4 010 832 руб. компенсации, рассчитанной в порядке подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс, ГК РФ).

Суд апелляционной инстанции определением от 13.12.2021 удовлетворил ходатайство общества «Курортмедсервис», принял изменение основания иска и прекратил производство по делу, распределив судебные расходы.

Суд кассационной инстанции постановлением от 17.06.2022 оставил определение от 13.12.2021 без изменения, прекратил производство по кассационной жалобе иностранного лица FORIANELLI TRADING LIMITED.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, общество «Курортмедсервис», ссылаясь на существенное нарушение судами апелляционной и кассационной инстанций норм материального и процессуального права, просит отменить обжалуемые судебные акты.

Определением от 28.12.2022 судьи Верховного Суда Российской Федерации кассационная жалоба общества «Курортмедсервис» вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Общество «Годовалов» в отзыве на жалобу и дополнении к нему просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

В судебном заседании представители общества «Курортмедсервис» поддержали доводы кассационной жалобы, а представители обществ «Годовалов» и «Аптека от склада - Север» возражали против доводов жалобы, считая судебные акты законными и обоснованными.

Иные лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направили, что в соответствии со статьей 29110 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Согласно части 1 статьи 29111 АПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А., выслушав объяснения представителей сторон, Судебная коллегия пришла к выводу о том, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, общество «Курортмедсервис» является обладателем исключительного права на товарный знак (знак обслуживания)

**МОРФЕЙ -
MORPHEUS**

по свидетельству Российской Федерации № 182117 (далее – товарный знак № 182117) с приоритетом от 28.07.1999, зарегистрированный в отношении товаров 05, 32 классов и услуг 42 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, приведенных в перечне свидетельства.

Иск обоснован тем, что вступившим в законную силу судебным актом по делу № А40-255673/2017 установлен факт нарушения совместными действиями ответчиков исключительного права общества «Курортмедсервис» на товарный знак № 182117.

При повторном рассмотрении дела суд апелляционной инстанции руководствовался пунктом 1 статьи 1, пунктом 61 статьи 1252 Гражданского

кодекса, статьями 49, 150 АПК РФ, разъяснениями, содержащимися в пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума № 10), и пришел к выводу о наличии оснований для прекращения производства по делу.

Суд кассационной инстанции поддержал выводы апелляционного суда.

Между тем суды апелляционной и кассационной инстанций не учли следующее.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1250 Гражданского кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса установлено, что в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (первый и второй абзацы пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса).

Согласно разъяснениям, содержащимся в первом и втором абзацах пункта 65 постановления Пленума № 10, компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя. Если истец-правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в твердом размере на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в связи с созданием ответчиком контрафактных экземпляров (товаров), новые требования о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии (тиража, серии и т.п.) не подлежат рассмотрению.

Суд при рассмотрении первого дела о взыскании компенсации в твердом размере определяет сумму компенсации, соразмерную нарушению в целом. В связи с этим повторное обращение истца в суд о взыскании еще одной суммы компенсации за то же нарушение направлено на пересмотр сделанных по ранее рассмотренному делу и исходя из представленных в это дело доказательств выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом. Следовательно, суд в таком случае прекращает производство, если заявление было принято (пункт 2 части 1 статьи 150 АПК РФ).

При повторном рассмотрении дела суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что иск по настоящему делу направлен на пересмотр сделанных по ранее рассмотренным делам № А40-255673/2017, А40-264192/2019, А40-265771/2019 выводов судов, которые определили сумму компенсации,

соразмерную допущенному нарушению в целом, исходя из представленных в эти дела доказательств.

Суд, прекращая производство по делу, указал на то, что реализация контрафактного товара по партии № 1 (паспорт качества № 104) охватывалась единством намерений правонарушителей и должна расцениваться как единое правонарушение; в рассматриваемом случае действия ответчиков были охвачены единым умыслом (единством намерений) на распространение одной партии контрафактных товаров.

Основания для прекращения производства по делу регламентированы статьей 150 АПК РФ.

Пункт 2 части 1 статьи 150 АПК РФ обязывает суд прекратить производство по делу, если имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда, суда общей юрисдикции или компетентного суда иностранного государства. Один и тот же спор не может рассматриваться судами неоднократно: истец, уже воспользовавшийся правом на судебную защиту, не имеет права на повторное обращение в суд.

Для правильного применения указанного основания необходимо установить тождество исков по уже рассмотренному делу и делу, рассматриваемому арбитражным судом. Тождество исков устанавливается путем сопоставления элементов иска (предмета и основания) и субъектного состава спорящих сторон. Если все три элемента исков совпадают, имеет место их тождество.

Толкование, данное в пункте 65 постановления Пленума № 10, касается частного случая тождества требований.

В первом абзаце пункта 71 постановления Пленума № 10 разъяснено, что требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения.

Вступившим в законную силу судебным актом по делу № А40-255673/2017 частично удовлетворен иск общества «Курортмедсервис» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 182117 с общества «ЙТМК», то есть с другого лица, являющегося производителем контрафактного товара и оптовым продавцом; в деле № А40-264192/2019 удовлетворен иск иного лица - иностранной компании FORIANELLI TRADING LIMITED о взыскании с обществ «Аптека от склада - Север» и «Годовалов» в солидарном порядке компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 526293; судебным актом по делу № А40-265771/2019 частично удовлетворен иск общества «Курортмедсервис» о взыскании с обществ «Аптека от склада - Север» и «Годовалов» в солидарном порядке компенсации за нарушение исключительного права на произведение дизайна упаковки БАД «Морфей», а не на товарный знак № 182117.

Суд по интеллектуальным правам признал ссылку апелляционного суда на дела № А40-264192/2019, А40-265771/2019 ошибочной, но не приведшей к принятию неправильного судебного акта по существу спора, и, оставляя определение апелляционного суда без изменения, отметил наличие вступившего в законную силу судебного акта по делу № А40-62122/2020 и посчитал, что рассмотренные по указанному делу и рассматриваемому делу требования по сути являются тождественными.

Однако судебным актом по делу № А40-62122/2020 в пользу общества «Курортмедсервис» взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак № 182117 в солидарном порядке с общества «Годовалов» и другой аптеки, входящей в аптечную сеть интернет - аптек «Аптека от склада». То есть в данном случае не совпадает субъектный состав спорящих сторон - один из элементов тождества исков.

Таким образом, поскольку в предшествующих делах, на которые суды указали, и в рассматриваемом деле не совпадают защищаемые объекты и стороны спора, расширительное толкование судами разъяснений, изложенных в пункте 65 постановления Пленума № 10, привело к несоответствию их выводов о наличии оснований для прекращения производства по делу требованиям пункта 2 части 1 статьи 150 АПК РФ.

В определении от 21.05.2015 № 1119-О Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что в силу присущего гражданскому судопроизводству принципа диспозитивности только истец определяет, защищать ему или нет свое нарушенное или оспариваемое право, какое исковое требование и в связи с чем предъявлять в суд, к кому предъявлять иск и в каком объеме требовать от суда. Соответственно, суд обязан разрешить дело по тому иску, который предъявлен истцом. Поскольку при изменении предмета или основания иска в порядке части 1 статьи 49 АПК РФ истец изменяет свой иск, постольку заявленным и подлежащим рассмотрению судом должен считаться именно измененный иск.

В силу части 3 статьи 266 АПК РФ в арбитражном суде апелляционной инстанции не применяются правила об изменении предмета и основания иска, размера исковых требований.

В абзаце первом пункта 30 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» (далее - постановление Пленума № 12) разъяснено, что при применении части 3 статьи 266 АПК РФ судам следует иметь в виду, что правило, в частности, о недопустимости изменения предмета или основания иска, размера исковых требований, не распространяются на случаи, когда суд апелляционной инстанции в силу части 61 статьи 268 АПК РФ рассматривает дело по правилам, установленным Кодексом для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Из материалов дела не усматривается, что суд апелляционной инстанции переходил к рассмотрению дела по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в суде первой инстанции, и имелись основания,

приведенные в абзаце втором пункта 30 постановления Пленума № 12, при наличии которых суд апелляционной инстанции принимает измененные предмет или основание иска, увеличенные (уменьшенные) требования.

Однако суд апелляционной инстанции в нарушение приведенных норм в их истолковании высшей судебной инстанцией рассмотрел измененный в части расчетов иск и тем самым вышел за пределы предоставленных суду соответствующей инстанции полномочий.

Поскольку судами апелляционной и кассационной инстанций допущены существенные нарушения норм процессуального права, которые повлияли на исход дела, на основании части 1 статьи 29111 АПК РФ определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2021 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.06.2022 в части оставления без изменения определения подлежат отмене, а дело подлежит направлению на рассмотрение по существу в суд апелляционной инстанции.

При этом Судебная коллегия считает необходимым обратить внимание на следующие обстоятельства.

В соответствии с частью 1 статьи 8 АПК РФ арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 5 Постановления от 13.02.2018 № 8-П установил, что конституционное требование действовать добросовестно и не злоупотреблять своими правами равным образом обращено ко всем участникам гражданских правоотношений.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлениях от 20.11.2012 № 8953/12, от 02.04.2013 № 16449/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Согласно пункту 61 статьи 1252 Гражданского кодекса ответственность субъектов, которые совместными действиями нарушили чужое исключительное право, имеет солидарный характер.

Во втором и третьем абзацах пункта 71 постановления Пленума № 10 разъяснено, что в соответствии с пунктом 61 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата. В силу пункта 1 статьи 323 ГК РФ правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество «Курортмедсервис» первоначально предъявило требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 182117 по партии товара № 1 (паспорт качества № 104) к обществу «ЙТМК», являющемуся производителем товара и оптовым продавцом; впоследствии истец начал предъявлять требования о взыскании в солидарном порядке компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 182117 в отношении товара из той же партии к обществу «Годовалов» и розничным продавцам - аптекам, входящим в аптечную сеть интернет - аптек «Аптека от склада», как к последовательным нарушителям этого права.

Исходя из разъяснений, приведенных в пункте 65 постановления Пленума № 10, предъявление повторных исков, основанных на нарушении исключительного права на один и тот же товарный знак, в отношении товаров из одной и той же партии, к одному и тому же лицу, увеличивающих в конечном итоге объем присуждения, недопустимо.

Иное толкование может позволить правообладателю инициировать неоднократное предъявление требований о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на одно и то же средство индивидуализации в отношении товаров из одной партии, в том числе не только к производителю контрафактных товаров, привести к многократному увеличению размера компенсации, взыскиваемой с ответчика (в данном случае - с общества «Годовалов»), что не соответствует принципу правовой определенности, основным началам гражданского законодательства, направленного на обеспечение восстановления нарушенного права (статья 1 Гражданского кодекса).

С учетом положений статей 323, 1250, 1252 Гражданского кодекса, природы взыскиваемой компенсации, приведенных правовых подходов и результатов рассмотрения предшествующих дел суду апелляционной инстанции следует обсудить вопрос о возможности привлечения общества «Годовалов» к ответственности за нарушение исключительного права общества «Курортмедсервис» на товарный знак № 182117 в отношении товара из той же партии № 1.

Вместе с тем указанные обстоятельства не исключают права истца требовать взыскания компенсации с общества «Аптека от склада - Север» за допущенное им нарушение исключительного права на товарный знак.

При новом рассмотрении дела апелляционному суду надлежит исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, правильно применив нормы материального и процессуального права, разрешить спор.

Доводов о несогласии с прекращением судом кассационной инстанции производства по кассационной жалобе иностранного лица не приведено, в связи с чем обжалуемое постановление в этой части подлежит оставлению без изменения.

Руководствуясь статьями 176, 29111-29115 АПК РФ, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

О П Р Е Д Е Л И Л А:

определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2021 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.06.2022 в части оставления без изменения определения Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2021 по делу Арбитражного суда города Москвы № А40-271168/2019 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.06.2022 в части прекращения производства по кассационной жалобе иностранного лица FORIANELLI TRADING LIMITED оставить без изменения.

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.

Председательствующий судья

Хатыпова Р.А.

Судья

Золотова Е.Н.

Судья

Попов В.В.