**Постановление от 20 января 2017 г. по делу № А56-353/2016**

[Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (13 ААС)](http://sudact.ru/arbitral/court/Pd8dssLSSKZx/)- Гражданское

Суть спора: Связанные с защитой товарных знаков

196/2017-6154(1)

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65 http://13aas.arbitr.ru

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Дело № А56-353/2016
20 января 2017 года
г. Санкт-Петербург**
Резолютивная часть постановления объявлена 19 января 2017 года

Постановление изготовлено в полном объеме 20 января 2017 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе: председательствующего Горбачевой О.В. судей Будылевой М.В., Загараевой Л.П. при ведении протокола судебного заседания: Яцук Е.А. при участии:

от истца (заявителя): Красноперов А.Н., доверенность от 03.08.2016

от ответчика (должника): Бакланова С.П., доверенность от 17.01.2017, Паклин А.Н. ген.директор

от 3-х лиц: не явились, извещены

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

(регистрационный номер 13АП-28086/2016) АО "Промышленная автоматизация и энергетические решения на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.08.2016 по делу № А56-353/2016 (судья Рагузина П. Н.), принятое

по иску ООО "Тунгалой Рус" к АО "Промышленная автоматизация и энергетические решения" 3-е лицо: 1) ООО "Балтийский завод - судостроение", 2) АО "Пермский завод "Машиностроитель", 3) ООО "Вега", 4) ООО "Компания Мегатулс" о защите прав на товарный знак

**установил:**

Общество с ограниченной ответственностью «Тунгалой Рус» (место нахождения: 308009, Белгород, Харьковский пер. 36 д.; ОГРН: 1093123008395, далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к АО «Промышленная автоматизация и

энергетические решения» (место нахождения: 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 24, А, корп. 1, ОГРН: 1097847185116) далее – ответчик, АО «ПАЭР») о запрещении ответчику совершать действия по использованию товарного знака Tungaloy, без согласия истца, в том числе вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, хранить товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, использовать 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; взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака Tungaloy в сумме 1 000 000 рублей, расходов на оплату услуг представителя в сумме 200 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Балтийский завод - судостроение», акционерное общество «Пермский завод «Машиностроитель», общество с ограниченной ответственностью «Вега» (правопреемник общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Энегоснаб»), общество с ограниченной ответственностью «Компания Мегатулс».

Решением суда первой инстанции от 30.08.2016 исковые требования удовлетворены частично.

Ответчику запрещено совершать любые действия по использованию товарного знака «Tungaloy» без согласия общества с ограниченной ответственностью «Тунгалой Рус», в том числе вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, хранить товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, использовать в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в сумме 300 000 руб., расходы на оплату услуг представителя в сумме 65 000 руб., по уплате госпошлины. В остальной части в удовлетворении иска отказано.

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции изменить в части взыскания денежной компенсации и принять по делу новый судебный акт, снизив размер компенсации до суммы 10 000 рублей.

В судебном заседании представитель ответчика довода жалобы поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель истца с жалобой не согласился, просил решение суда оставить без изменения.

Третьи лица, уведомленные о времени и месте рассмотрения жалобы надлежащим образом, своих представителей в судебное заседание не направили, что в силу ст. [156 АПК РФ](http://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-ii/glava-19/statia-156/?marker=fdoctlaw) не является процессуальным препятствием для рассмотрения жалобы по существу.

Возражений против рассмотрения дела в пределах доводов апелляционной жалобы сторонами не заявлено, в связи с чем, решение суда в апелляционном порядке рассматривается в обжалуемой части в соответствии с пунктом 5 статьи [268 АПК РФ](http://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-vi/glava-34/statia-268/?marker=fdoctlaw).

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции в обжалуемой части проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, японская компания Tungaloy Corporation (далее - компания) является правообладателем комбинированного товарного знака

со словесным элементом "Tungaloy" по свидетельству Российской Федерации N 429813 (дата приоритета товарного знака - 18.02.2010, дата истечения срока регистрации - 18.02.2020), зарегистрированного в отношении, в том числе, товаров 7-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "металлообрабатывающие машины, станки и инструменты".

В соответствии с эксклюзивным дистрибьюторским соглашением от 01.07.2009 (далее - дистрибьюторское соглашение), заключенным между компанией и обществом "Тунгалой Рус", истец является единственным дистрибьютором компании по сбыту продукции на территории Российской Федерации.

Также между компанией (Лицензиар) и истцом (Лицензиат) заключен лицензионный договор от 01.02.2013 N 1 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 440313 (далее - лицензионный договор) на срок действия исключительного права на этот товарный знак (дополнительное соглашение от 02.02.2013).

Согласно пункту 2.6 лицензионного договора, если третьи лица нарушают права, предоставленные по договору Лицензиату на территории Российской Федерации, то Лицензиат предъявляет иск к таким лицам и самостоятельно несет соответствующие расходы и принимает денежные поступления, полученные в результате судебного решения или соглашения между истцом и ответчиком. Стороны договорились о том, что Лицензиат вправе применять иные не запрещенные законом меры в отношении лиц, нарушающих права Лицензиата по лицензионному договору.

Ответчик принял участие в запросах предложений цены на закупку металлорежущего инструмента марки Tungaloy на сайте http://www.zakupki.gov.ru

за № 31400914452, для нужд общества с ограниченной ответственностью «Балтийский завод - судостроение»; был признан его победителем с предложенной ценой продукции 141 220 руб.;

за № 31401533936 для нужд акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель»; был признан его победителем с предложенной ценой продукции 51 326 руб. 99 коп.;

за № 31401558214 для нужд акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель»; был признан его победителем с предложенной ценой продукции

94 040 руб. 84 коп.

Общество "Тунгалой Рус", полагая, что ответчиком нарушено исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 440313 путем использования этого товарного знака при введении в гражданский оборот без согласия правообладателя продукции (металлорежущего инструмента), обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя исковые требования, исходил из наличия у истца права на обращение с иском в защиту исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 429813; доказанности действия эксклюзивного дистрибьюторского соглашения на момент правонарушения; доказанности факта предложения ответчиком к реализации и реализации инструмента под указанным товарным знаком; отсутствия доказательств исчерпания исключительного права на товарный знак; 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, определил размер подлежащей взысканию в сумме 300 000 рублей.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, не находит оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции в обжалуемой части.

Поскольку вывод арбитражного суда о частичном отказе в удовлетворении исковых требований сторонами не оспаривается, в силу ст. [268](http://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-vi/glava-34/statia-268/?marker=fdoctlaw) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, он не является предметом исследования и оценки апелляционного суда.

В соответствии с пунктом 1 статьи [1229](http://sudact.ru/law/gk-rf-chast4/razdel-vii/glava-69/statia-1229/?marker=fdoctlaw) Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 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, если указанным кодексом 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 этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи [1484 ГК РФ](http://sudact.ru/law/gk-rf-chast4/razdel-vii/glava-76/ss-2_3/2_1/statia-1484/?marker=fdoctlaw) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом 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 (пункт 2 данной статьи).

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что 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.

Согласно статье [1254 ГК РФ](http://sudact.ru/law/gk-rf-chast4/razdel-vii/glava-69/statia-1254/?marker=fdoctlaw), если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 этого Кодекса.

Заключенный между компанией и истцом лицензионный договор зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена запись от 04.10.2013 N РД0132831. При этом в регистрации указано, что данный договор является исключительной лицензией. Согласно пункту 3 дополнительного соглашения к лицензионному договору он заключен на срок действия правовой охраны спорного товарного знака.

Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о наличии у истца права на обращение с настоящим иском.

Факт предложения ответчиком к реализации и продажи инструмента под товарным знаком «Tungaloy», права на который принадлежат истцу, что, исходя из положений пункта 2 статьи [1484](http://sudact.ru/law/gk-rf-chast4/razdel-vii/glava-76/ss-2_3/2_1/statia-1484/?marker=fdoctlaw) Гражданского кодекса Российской Федерации является одним из способов введения в оборот контрафактной продукции, является установленным и подтверждается материалами.

В силу пункта 3 статьи [1252 ГК РФ](http://sudact.ru/law/gk-rf-chast4/razdel-vii/glava-69/statia-1252/?marker=fdoctlaw) в случаях, предусмотренных этим 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 тем же кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи [1515 ГК РФ](http://sudact.ru/law/gk-rf-chast4/razdel-vii/glava-76/ss-2_3/7/statia-1515/?marker=fdoctlaw) 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 абзаце втором пункта 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", 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.

Судом первой инстанций на основании представленных истцом в материалы дела доказательств, сделан правильный вывод о том, что истцом был доказан факт нарушения ответчиком его исключительных прав на товарные знаки. Указанный вывод суда первой инстанции ответчиком не оспаривается.

Оценив в соответствии со статьей [71](http://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-i/glava-7/statia-71/?marker=fdoctlaw) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки подлежат удовлетворению.

Определяя размер компенсации, суд первой инстанции учел фактические обстоятельства дела, количество нарушений исключительных прав, стоимость реализованного товара, в связи с чем определил размер компенсации подлежащей взысканию в размере 300 000 рублей.

Данный размер компенсации за нарушение исключительных прав истца соответствует принципам разумности и справедливости, установлен исходя из характера допущенного нарушения, степени вины нарушителя, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, в связи с чем доводы ответчика о снижении размера компенсации, мотивированное несоразмерностью предъявленной к взысканию суммы и недоказанностью наличия и размера понесенный истцом убытков, отклоняется ввиду его необоснованности.

Мнение ответчика о несоразмерности взысканной с него компенсации, изложенное в апелляционной жалобе, обусловлено субъективной позицией стороны и не свидетельствует о неправильном применении судом норм гражданского законодательства об охране интеллектуальной собственности. Выводы суда о размере компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, сделаны при установлении всех обстоятельств, имеющих существенное значение для разрешения данного вопроса.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика судебных расходов.

Согласно статье [101](http://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-i/glava-9/statia-101/?marker=fdoctlaw) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, 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), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде (статья [106](http://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-i/glava-9/statia-106/?marker=fdoctlaw) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу части 1 статьи [110](http://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-i/glava-9/statia-110/?marker=fdoctlaw) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны, пропорционально удовлетворенных требований.

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 (часть 2 статьи [110 АПК РФ](http://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-i/glava-9/statia-110/?marker=fdoctlaw)).

В подтверждение несения расходов на оплату услуг представителя в материалы дела представлен договор от 12.11.2015, заключенный между истцом и ООО «Центр юридической защиты», платежное поручение № 2872 от 20.11.2015 на сумму 200 000 рублей, доказательства наличия трудовых отношений между представителем и ООО «Центр юридической защиты».

Таким образом, представленными в материалы дела истцом доказан факт несения затрат.

Суд обязан проверить реальность и обоснованность затрат, предъявленных к взысканию в качестве судебных расходов, на основе оценки надлежащих документальных доказательств.

При определении суммы расходов на оплату услуг представителя, подлежащей взыскания с ответчика, судом первой инстанции правомерно учтено участие представителя не во всех судебных заседаниях, частичное удовлетворение как имущественных, так и неимущественных требований истца.

Разумность пределов судебных издержек на возмещение расходов по оплате услуг представителя является оценочной категорией и конкретизируется с учетом правовой оценки фактических обстоятельств рассмотрения дела.

В данном случае суд, учитывая разъяснения, изложенные в пункте 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 1 от 21.01.2016, а также принимая во внимание характер спора, продолжительность рассмотрения дела, количество судебных заседаний, категорию дела и степень его сложности, объем представленных представителем доказательств и совершенных им процессуальных действий, счел возможным взыскать в пользу истца расходы на оплату услуг представителя в размере 65 000 рублей.

По мнению апелляционной коллегии, суд первой инстанции, оценив конкретные обстоятельства дела, обоснованно взыскал судебные расходы в размере 65000 руб., поскольку данная сумма отвечает критериям справедливости, разумности и соразмерности, обоснованности затрат.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основе полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, нормы материального и процессуального права не нарушены, у апелляционного суда отсутствуют основания для отмены принятого по делу судебного акта в обжалуемой части.

Руководствуясь статьями [269](http://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-vi/glava-34/statia-269/?marker=fdoctlaw) - [271](http://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-vi/glava-34/statia-271/?marker=fdoctlaw) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

**ПОСТАНОВИЛ:**

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.08.2016 по делу N А56-353/2016 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо- Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий О.В. Горбачева

Судьи М.В. Будылева Л.П. Загараева

**Суд:**

13 ААС (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд) [(подробнее)](http://sudact.ru/arbitral/court/Pd8dssLSSKZx/)

**Истцы:**

ООО "Тунгалой Рус" [(подробнее)](http://sudact.ru/arbitral/participant/v5VMWBDGXdg1/)

**Ответчики:**

АО "Промышленная автоматизация и энергетические решения" [(подробнее)](http://sudact.ru/arbitral/participant/Y7q3hGV0cgWW/)

**Судьи дела:**

Будылева М.В. (судья) [(подробнее)](http://sudact.ru/arbitral/judge/UK6T0XNLi9w/)

**Последние документы по делу:**

[**Постановление от 20 января 2017 г. по делу № А56-353/2016**](http://sudact.ru/arbitral/doc/xU7n6UjBFtJJ/#top)
[Определение от 2 декабря 2016 г. по делу № А56-353/2016](http://sudact.ru/arbitral/doc/deDcGicNwpmV/)
[Определение от 22 ноября 2016 г. по делу № А56-353/2016](http://sudact.ru/arbitral/doc/zL33QLooK9QJ/)
[Определение от 19 октября 2016 г. по делу № А56-353/2016](http://sudact.ru/arbitral/doc/mzwCCaLWfHV8/)
[Определение от 13 июля 2016 г. по делу № А56-353/2016](http://sudact.ru/arbitral/doc/QwyIqN438nbP/)
[Определение от 30 мая 2016 г. по делу № А56-353/2016](http://sudact.ru/arbitral/doc/46OzQsn3MMW1/)
[Определение от 18 мая 2016 г. по делу № А56-353/2016](http://sudact.ru/arbitral/doc/g5f9ZdvnmFg6/)
[Определение от 10 мая 2016 г. по делу № А56-353/2016](http://sudact.ru/arbitral/doc/HbjMLKdcz2WJ/)
[Определение от 18 января 2016 г. по делу № А56-353/2016](http://sudact.ru/arbitral/doc/HStwva9cnHmV/)