



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 308-ЭС22-9213

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Дело № А63-13005/2020

15 ноября 2022 г.

Резолютивная часть определения объявлена 08.11.2022.

Полный текст определения изготовлен 15.11.2022.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Хатыповой Р.А., судей Попова В.В., Поповой Г.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества «Водная компания «Старый источник» (далее – компания) на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 28.09.2021, постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2021 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2022 по делу № А63-13005/2020,

при участии в судебном заседании представителя компании Ткачева Е.В. (доверенность от 28.10.2022),

представителя общества с ограниченной ответственностью «ТЭСТИ» (далее – общество «ТЭСТИ») Хаутова Д.К. (доверенность от 01.10.2022),

У С Т А Н О В И Л А:

общество «ТЭСТИ» обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к компании о взыскании 8 265 600 руб. компенсации за незаконное

использование обозначения «Ессентуки», сходного до степени смешения с наименованием места происхождения товара «Ессентуки-4».

Суд первой инстанции решением от 28.09.2021, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 20.12.2021 и суда кассационной инстанции от 25.03.2022, иск удовлетворил.

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, компания, ссылаясь на существенное нарушение судами норм материального и процессуального права, просит отменить принятые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 14.10.2022 кассационная жалоба компании вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Общество «ТЭСТИ» в отзыве на жалобу просит оставить судебные акты без изменения, считая их законными и обоснованными.

В судебном заседании представитель компании поддержал доводы кассационной жалобы, а представитель общества «ТЭСТИ» - доводы, приведенные в отзыве на жалобу.

Согласно части 1 статьи 291.11 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 принятые по делу судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 (абзац 2) статьи 1516 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, включающее такое наименование или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На территории данного географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара.

Как следует из материалов дела, общество «ТЭСТИ» является правообладателем исключительного права на наименование места

происхождения товара (далее - НМПТ, наименование) «Ессентуки-4» по свидетельству Российской Федерации № 23/59 в отношении минеральной воды, произведенной из скважины № 57-РЭ-бис в пределах Центрального участка Ессентукского месторождения минеральных вод.

Ссылаясь на то, что вступившими в законную силу судебными актами по делам № А63-17852/2017, А63-14362/2018 установлен факт незаконного использования компанией обозначения «Ессентуки», сходного до степени смешения с наименованием «Ессентуки-4», общество «ТЭСТИ» на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ предъявило в арбитражный суд иск о взыскании с компании компенсации.

Удовлетворяя иск в заявленном размере, суды руководствовались статьями 1229, 1250, 1252, 1518, 1519, 1533, 1537 ГК РФ и разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума № 10).

Суды с учетом обстоятельств, установленных судебными актами по делам № А63-17852/2017, А63-14362/2018, исходили из доказанности факта нарушения компанией исключительного права общества «ТЭСТИ» на наименование «Ессентуки-4», не усмотрев оснований для снижения размера заявленной компенсации ниже установленных законом минимальных пределов.

Между тем суды не учли следующее.

Согласно пункту 3 статьи 1516 ГК РФ к наименованиям мест происхождения товаров применяются правила о географических указаниях, если иное не установлено данным Кодексом.

Правообладателю принадлежит право использования географического указания в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1519 ГК РФ).

Пунктом 4 статьи 1229 ГК РФ закреплено особое правило о возможности принадлежности в случаях, предусмотренных в числе прочего пунктом 2 статьи 1518 ГК РФ, самостоятельных исключительных прав на один и тот же результат интеллектуальной деятельности или на одно и то же средство индивидуализации одновременно разным лицам.

Это правило в отношении НМПТ является исключением из общего положения о том, что на один результат интеллектуальной деятельности или на одно средство индивидуализации может быть установлено лишь одно исключительное право, которое может принадлежать одному лицу, либо нескольким лицам, но только совместно (пункт 2 статьи 1229 ГК РФ), и вызвано существом права на НМПТ.

Так, в силу статей 1516, 1518, 1522 ГК РФ исключительное право на НМПТ может быть в установленном ГК РФ порядке предоставлено любому лицу, которое осуществляет на территории определенного географического объекта все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование его особых свойств. При получении исключительного права на НМПТ не важна воля иных лиц, имеющих исключительное право на него; в

дальнейшем лица, обладающие правами на НМПТ, осуществляют его использование раздельно по своей воле.

При этом действие исключительного права на НМПТ прекращается, в частности, если правообладатель производит товар, не соответствующий необходимым характеристикам, или утрачивает возможность осуществлять деятельность по производству такого товара, систематически нарушает способ производства товара, условия его хранения и транспортировки (пункт 2 статьи 1536 ГК РФ). Утрата исключительного права одного лица не влияет на действие исключительного права другого лица на одно и то же НМПТ.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Способы защиты исключительных прав закреплены в пункте 1 статьи 1252 ГК РФ: обладатель исключительного права может требовать, в частности, возмещения убытков от лица, неправомерно использовавшего результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившего его исключительное право и причинившего ему ущерб (подпункт 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ).

В случаях, предусмотренных ГК РФ 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 ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (абзацы 1 и 2 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

При этом исходя из пункта 3 (абзац 3) статьи 1252 ГК РФ в ситуации, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Это является следствием того, что на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации имеется отдельное исключительное право и неправомерное использование такого результата нарушает данное исключительное право, что представляет собой отдельное правонарушение. Если объектов несколько, то нарушается несколько исключительных прав, что создает совокупность правонарушений и приводит к необходимости назначения компенсации за каждое правонарушение.

В ситуации, когда несколько лиц обладают одним исключительным правом, исключения из общего правила не возникает, так как нарушено одно исключительное право. Соответственно, компенсация назначается за

нарушение одного исключительного права, и соответствующий правовой подход нашел отражение в пункте 69 постановления Пленума № 10. При этом, поскольку обладателями нарушенного исключительного права являются несколько лиц, то суд определяет общий размер компенсации за допущенное нарушение и присуждает лицу, обратившемуся с иском, только тот размер компенсации, который соответствует его доле применительно к абзацу 3 пункта 3 статьи 1229 ГК РФ, если соглашением между сообладателями не установлено иное.

Вместе с тем пункт 3 статьи 1252 ГК РФ не устанавливает какого-либо правила применительно к ситуации, когда нарушитель неправомерно использует один результат интеллектуальной деятельности или одно средство индивидуализации, в отношении которого предоставлено несколько исключительных прав разным лицам.

В подпункте 2 пункта 2 статьи 1519 ГК РФ определено, что использованием НМПТ считается размещение этого наименования, в частности, на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использованы НМПТ или сходные с ними до степени смешения обозначения, являются контрафактными (пункт 4 статьи 1519 ГК РФ).

Судебными актами по делам № А63-17852/2017, А63-14362/2018 установлен факт незаконного размещения на товарах, производимых и реализуемых компанией, на этикетках и упаковках этих товаров сходного до степени смешения с наименованием «Ессентуки-4» обозначения, а произведенная продукция (минеральная вода) признана судами контрафактной.

За нарушение, допущенное компанией, общество «ТЭСТИ» просило взыскать компенсацию в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, в соответствии с которым за незаконное использование НМПТ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, на которых незаконно размещено наименование места происхождения товара.

Эта компенсация позволяет взыскать с нарушителя двойной доход, который он получил или намеревался получить от реализации контрафактных товаров, и по своей сути является специальным институтом по отношению к способу защиты, закрепленному в абзаце 2 пункта 2 статьи 15 ГК РФ, который предусматривает, что с лица, которое нарушило право, можно взыскать полученные им доходы.

Когда правонарушитель использует одно НМПТ, исключительным правом на которое обладают несколько лиц, то доход или двойная стоимость контрафактного товара составляет его доход от нарушения одновременно прав всех правообладателей, следовательно, доход или двойная стоимость товаров причитается всем обладателям исключительного права, за счет неправомерного использования исключительных прав которых он смог этот доход извлечь, то

есть сумма дохода или двойной стоимости товара должна распределяться на всех обладателей исключительного права.

Однако суд первой инстанции не установил весь круг правообладателей наименования «Ессентуки-4» и не обсудил вопрос о привлечении их к участию в деле.

Более того, как следует из материалов дела, представитель общества «ТЭСТИ» заявлял ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета иска, акционерного общества «Кавминкурортресурсы» (далее - АО «КМКР»), которое является правообладателем наименования «Ессентуки-4» по свидетельству Российской Федерации № 23/52, мотивировав тем, что у этого лица есть самостоятельное право на предъявление к компании иска о взыскании подобной компенсации и принятый судебный акт может повлиять на его права.

Суд первой инстанции определением от 13.01.2021 отказал в удовлетворении ходатайства, не усмотрев оснований, предусмотренных частью 1 статьи 51 АПК РФ.

Между тем АО «КМКР» являлось истцом в деле № А63-17852/2017 и соистцом в деле № А63-14362/2018, судебными актами по которым установлен факт нарушения компанией его исключительных прав на наименование «Ессентуки-4», и этот правообладатель также имеет право на предъявление к компании требования о взыскании компенсации.

Суд апелляционной инстанции, отвергая довод компании о принадлежности исключительного права на наименование «Ессентуки-4» нескольким лицам и необходимости привлечения их к участию в деле, сослался на отсутствие доказательств, подтверждающих данное обстоятельство.

Суд по интеллектуальным правам правомерно не согласился с указанным выводом суда апелляционной инстанции с учетом положений статей 1518, 1533 ГК РФ и общедоступности сведений о правообладателях исключительного права на НМПТ.

Вместе с тем, оставляя судебные акты без изменения, суд кассационной инстанции посчитал, что каждый правообладатель НМПТ вправе самостоятельно воспользоваться правом на защиту своего исключительного права и предъявлять в суд соответствующие требования.

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлениях от 13.12.2016 № 28-П, от 13.02.2018 № 8-П, от 24.07.2020 № 40-П отметил, что в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем чтобы обеспечивалась их соразмерность совершенному правонарушению, а также соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.

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.

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.

Судебная коллегия считает, что не привлечение в процесс иных правообладателей НМПТ приводит к невозможности достоверно определить соответствующую долю истца в подлежащей взысканию компенсации, и с учетом того, что на других правообладателей не распространяется преюдициальная сила судебного акта, может позволить неоднократное предъявление ими требований о взыскании компенсации с компании.

Между тем с учетом взыскания в пользу общества «ТЭСТИ» (одного из правообладателей) максимального размера компенсации, рассчитанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, предъявление иными правообладателями НМПТ самостоятельного требования о взыскании компенсации может привести к многократному увеличению размера компенсации, взыскиваемой с компании, что не соответствует принципу правовой определенности, предполагающему стабильность и гарантирующему справедливое правовое регулирование.

Частью четвертой статьи 15 АПК РФ предусмотрено, что решения, постановления, принимаемые арбитражным судом, должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Поскольку суды неполно исследовали обстоятельства, которые имели существенное значение для разрешения спора, Судебная коллегия по экономическим спорам считает, что состоявшиеся по делу судебные акты приняты с существенным нарушением норм материального и процессуального права и подлежат отмене на основании части 1 статьи 291.11 АПК РФ с направлением дела на новое рассмотрение по существу в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит учесть изложенное, исследовать все обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора, обсудить вопрос о привлечении к участию в деле всех персонифицированных обладателей наименования «Ессентуки-4», правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный судебный акт.

Руководствуясь статьями 176, 291.11 - 291.15 АПК РФ, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

О П Р Е Д Е Л И Л А:

решение Арбитражного суда Ставропольского края от 28.09.2021, постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2021 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2022 по делу № А63-13005/2020 отменить.

Дело № А63-13005/2020 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.

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

Попов В.В.

Судья

Попова Г.Г.