

**Обзоры практики Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации по делам о защите интеллектуальных прав
за период с 01.01.2023 по 30.06.2024**

*Обзоры подготовлены отделом обобщения судебной практики и статистики Суда
по интеллектуальным правам*

Оглавление

Обзор за первое полугодие 2024 года.....	1
Обзор за второе полугодие 2023 года.....	6
Обзор за первое полугодие 2023 года.....	9

Обзор за первое полугодие 2024 года

подготовлен 26.07.2024

1. Определение Верховного Суда Российской Федерации (далее – Верховный Суд) от 30.01.2024 № 305-ЭС23-17695 по делу № А40-134433/2022

Суть дела

Требования: о привлечении общества к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Суд первой инстанции установил наличие в действиях общества состава административного правонарушения и привлек его к административной ответственности. Судом установлено, что в рамках одного таможенного досмотра в отношении товаров, заявленных ответчиком по одной и той же декларации, таможенным органом было выявлено три административных правонарушения, за два из которых ответчик уже был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ. При этом суд исходил из того, что таможенный досмотр не относится к контрольным (надзорным) мероприятиям, утвержденным частью 2 статьи 56 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ), в связи с чем пришел к выводу, что положение части 5 статьи 4.4 КоАП РФ¹, вступившее в силу после совершения обществом нарушения, в данном случае не применяется.

¹ Если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей (частью статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, совершившему их лицу назначается административное наказание как за совершение одного административного правонарушения.

Суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение суда первой инстанции.

Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что таможенный досмотр является одним из видов государственного контроля по смыслу части 5 статьи 4.4 КоАП РФ.

Однако, поскольку решение суда первой инстанции по рассматриваемому делу о привлечении ответчика к административной ответственности ответчиком исполнено, назначенный судом административный штраф был уплачен, суд кассационной инстанции с учетом положений части 2 статьи 1.7 КоАП РФ² пришел к выводу об отсутствии оснований для применения части 5 статьи 4.4 КоАП РФ.

Верховный Суд отменил акты нижестоящих судов в части назначения наказания в виде административного штрафа, в удовлетворении заявленных требований отказал.

Тезисы

1. Положения части 5 статьи 4.4 КоАП РФ применяются при рассмотрении дел об административных правонарушениях, выявленных в том числе в ходе осуществления таможенного контроля с учетом следующего.

В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 2 Закона № 248-ФЗ таможенный контроль является одним из видов государственного контроля (надзора).

Несмотря на то, что положения Закона № 248-ФЗ не применяются к обществу и осуществлению таможенного контроля ввиду прямого указания закона, это обстоятельство не является основанием для неприменения положений части 5 статьи 4.4 КоАП РФ, поскольку эта норма не содержит отсылки ни к Закону № 248-ФЗ, ни к Федеральному закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В КоАП РФ под осуществлением государственного контроля (надзора), муниципального контроля понимается деятельность всех уполномоченных органов, которые осуществляют контрольные (надзорные) функции и выявляют правонарушения в отдельных сферах.

2. Если на момент рассмотрения дела судом первой инстанции и вынесения решения о привлечении лица к административной ответственности закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность (в данном случае часть 5 статьи 4.4 КоАП РФ), вступил в силу, то административное наказание подлежит назначению судом с учетом положений этого закона.

В таком случае у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для применения части 2 статьи 1.7 КоАП РФ и оставления в силе решения суда, которое вынесено с нарушением требований части 5 статьи 4.4 КоАП РФ.

2. Определение Верховного Суда от 04.04.2024 № 305-ЭС23-26201 по делу № А40-236292/2022

Суть дела

Требования: о взыскании задолженности по оплате вознаграждения по лицензионному договору в части, приходящейся на сумму налога на добавленную стоимость (далее - НДС).

Как установлено судами, истец обратился в суд с указанными требованиями ввиду отказа ответчика от оплаты вознаграждения по лицензионному договору. С учетом изменений налогового законодательства, отменяющих освобождение от уплаты НДС с

² Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено

01.01.2021, истцом был увеличен размер вознаграждения за 2021 год за счет включения НДС.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что установленная в договоре цена является твердой и изменению не подлежит. Изменение действующего порядка налогообложения и возникновение у истца риска доначисления НДС не являются основанием для возникновения у ответчика обязанности по доплате вознаграждения. Предоставление права использования и предварительная частичная оплата вознаграждения совершены до момента вступления в силу соответствующих изменений законодательства.

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя заявленные требования, суд апелляционной инстанции указал, что изменение цены договора обусловлено изменением налогового законодательства, подлежащего обязательному применению в отношении товаров (работ, услуг), реализуемых (выполненных, оказанных) начиная с 01.01.2021, независимо от даты и условий заключения договоров о реализации указанных товаров (работ, услуг), и не предполагает обязательного внесения изменений в заключенные ранее договоры.

Суд кассационной инстанции признал ошибочными выводы суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции, отметив, что возможность увеличения цены сделки и дополнительного взыскания сумм НДС с покупателя в случае неправильного учета налога продавцом при формировании окончательного размера цены договора допускается только в случаях, когда такая возможность согласована обеими сторонами договора, либо предусмотрена нормативными правовыми актами.

Верховный Суд отменил постановление суда кассационной инстанции, оставил в силе постановление суда апелляционной инстанции.

Тезисы

1. По общему правилу НДС является частью цены договора, подлежащей уплате налогоплательщику со стороны покупателей. Уплачиваемое (подлежащее уплате) покупателями встречное предоставление за реализованные им товары (работ, услуги) является экономическим источником для взимания данного налога.

Поскольку НДС является косвенным налогом, дополнительным к цене продаваемых товаров (работ, услуг), имущественных прав и, соответственно, эту цену увеличивает, бремя его уплаты фактически ложится не на поставщиков (исполнителей), а на покупателей (заказчиков). Это предопределяет необходимость обеспечения нейтральности НДС по отношению к процессу производства и реализации товаров (работ, услуг) субъектами хозяйственного оборота, которые участвуют в процессе сбора налога, выступая его юридическими плательщиками, но не должны уплачивать налог за свой счет в экономическом смысле.

Включение НДС в цену реализуемых товаров (работ, услуг) необходимо для того, чтобы обеспечить возможность переложения налога на покупателя в цене товаров (работ, услуг) и, тем самым, освободить продавца (исполнителя) от бремени НДС, подлежащего уплате в бюджет в связи с исполнением договора.

Таким образом, если совершаемые между участниками оборота операции становятся облагаемыми вследствие изменения законодательства, то по общему правилу цена, по которой оплачивается исполнение договора, не включавшая в себя НДС, должна быть увеличена на сумму налога в силу закона (пункт 1 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ), пункт 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации, далее - НК РФ), за исключением случаев, когда иные гражданско-правовые последствия изменения условий налогообложения будут предусмотрены нормативными правовыми актами или иное соглашение о размере цены, включающей в себя налог, не будет достигнуто между сторонами.

2. Возложение неблагоприятных имущественных последствий изменения условий налогообложения только на исполнителя по договору, вынужденного оплачивать налог за

счет уменьшения своего дохода, недопустимо, поскольку противоречит существу законодательного регулирования отношений, связанных с уплатой НДС и не отвечает требованию добросовестности.

3. По общему правилу возможность увеличения цены сделки и дополнительного взыскания сумм НДС с покупателя в случае неправильного учета налога продавцом при формировании окончательного размера цены договора допускается только в случаях, когда такая возможность согласована обеими сторонами договора, либо предусмотрена нормативными правовыми актами (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.2018 № 306-КГ18-13128, от 23.11.2017 № 308-ЭС17-9467).

Данный подход высказан в отношении имущественных последствий ошибок в исчислении НДС, допущенных одной из сторон договора и (или) по вине соответствующей стороны. Вместе с тем указанная правовая позиция не применима в ситуации, связанной с изменениями регулирования налогообложения, поскольку увеличение цены сделки в таком случае происходит не в связи с собственными ошибками продавца, допущенными при установлении цены на стадии заключения договора или при квалификации сделки, а ввиду изменений, которые наступили объективно.

3. Определение Верховного Суда от 18.04.2024 № 307-ЭС23-27399 по делу № А42-10326/2022

Суть дела

Требования: о запрете использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, и произведения на сайте, о взыскании компенсации, расходов по уплате государственной пошлины. До рассмотрения спора по существу истцом заявлено об отказе от иска в части требований неимущественного характера ввиду добровольного прекращения ответчиком нарушения исключительных прав после подачи иска в суд.

Суд первой инстанции принял отказ от неимущественных требований, производство по делу в этой части прекратил, в остальной части иск удовлетворил полностью: взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию, а также расходы по уплате государственной пошлины по иску, в том числе по неимущественным требованиям. Взыскивая указанные расходы, суд первой инстанции исходил из того, что отказ истца от неимущественных требований был связан с добровольным прекращением ответчиком использования объектов интеллектуальных прав после подачи иска в суд.

Суд апелляционной инстанции изменил решение суда в части размера компенсации и судебных расходов, взыскав с ответчика расходы по государственной пошлине пропорционально удовлетворенным требованиям.

Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда апелляционной инстанции.

Верховный Суд изменил акты судов апелляционной и кассационной инстанций в части распределения судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску.

Тезисы

1. Подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ установлено, что уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае прекращения арбитражным судом производства по делу. Не подлежит возврату уплаченная государственная пошлина при добровольном удовлетворении ответчиком требований истца после его обращения арбитражный суд и вынесения определения о принятии искового заявления к производству.

Данная норма не может рассматриваться как исключая применение положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) о распределении судебных расходов между лицами, участвующими в деле, и возлагающая на истца бремя уплаты пошлины.

2. Из системного толкования статьи 110 АПК РФ, статьи 333.40 НК РФ, разъяснений, содержащихся в пункте 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного

Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» и в пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» следует, что критерием отнесения как расходов по уплате государственной пошлины, так и иных судебных издержек на ответчика при добровольном удовлетворении им требований выступает факт удовлетворения требований именно после вынужденного обращения истца в суд.

Таким образом, если отказ истца от неимущественных требований связан с добровольным прекращением ответчиком совершения действий, нарушающих права истца, после подачи иска в суд и принятия его к производству суда, расходы истца по уплате государственной пошлины по заявленным неимущественным требованиям возлагаются на ответчика.

4. Определения Верховного Суда от 17.06.2024 № 300-ЭС23-29423 по делу № СИП-552/2022 и № 300-ЭС23-27880 по делу № СИП-570/2022

Суть дела

Требования: о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента.

Оба спора возникли в результате различного толкования положения пункта 4 статьи 1381 ГК РФ относительно того, какую заявку считать первоначальной при «каскаде» выделенных заявок - самую раннюю или предшествующую той, по которой был выдан оспариваемый патент.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления. Суд согласился с выводом Роспатента о том, что приоритет группы изобретений по спорному патенту правомерно установлен по дате приоритета, установленного для заявки, признанной по отношению к спорной заявке первоначальной и из которой выделена спорная заявка. Поддерживая позицию Роспатента о том, что одна и та же заявка может быть одновременно и выделенной, и первоначальной, принимая во внимание наличие цепочки выделенных заявок, суд первой инстанции также исходил из того, что на дату подачи каждой из выделенных заявок соответствующая первоначальная заявка не была отозвана, не была признана отозванной и по ней не было принято решение о выдаче патента; патентообладатель выполнил все условия для установления приоритета группы изобретений по всем указанным заявкам по дате подачи приоритетной заявки.

В деле № СИП-552/2022 суд первой инстанции признал также необоснованным довод о выдаче оспариваемого патента на идентичное изобретение, на которое ранее уже был выдан патент, указав на то, что обладателем этого патента во избежание двойного патентования было подано по предложению Роспатента ходатайство о досрочном прекращении его действия, в связи с чем действие патента было прекращено. Административным органом соблюдено требование о недопустимости выдачи двух и более патентов на идентичные изобретения.

Суд кассационной инстанции пришел к противоположному выводу, а именно о несоблюдении Роспатентом условия определения приоритета изобретения по выделенной заявке, указав, что первоначальной заявкой является первая заявка в каскаде выделенных заявок, а не предшествующая заявка, и правомерное установление приоритета по выделенным заявкам (по дате приоритета первоначальной заявки) может быть осуществлено только до выдачи патента по первоначальной заявке, в которой первоначально раскрыто изобретение.

Принимая во внимание, что на дату поступления выделенной заявки по спорному патенту по первоначальной заявке уже был выдан патент, суд кассационной инстанции заключил, что данный факт исключает для выделенной заявки по спорному патенту установления даты приоритета по первоначальной заявке,

вследствие чего датой приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту является дата поступления документов выделенной заявки.

Верховный Суд отменил акты кассационной инстанции, оставил в силе решения суда первой инстанции.

Тезисы

1. Норма пункта 4 статьи 1381 ГК РФ обусловлена, в том числе, отсутствием препятствий в принятии к рассмотрению заявок, выделенных из ранее выделенных заявок с сохранением приоритета по первоначальной заявке, в том числе конвенционного приоритета, при этом общий срок действия патента по любой выделенной заявке исчисляется от даты подачи первоначальной (материнской) заявки.

Поскольку выделенные заявки связаны между собой единой заявкой, они всегда будут иметь одинаковую дату приоритета и выделенная заявка, поданная на основании более ранней выделенной заявки, будет сохранять приоритет по самой первой (материнской) заявке.

2. Ключевым условием для возможности подачи возражения по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ, является наличие на момент его рассмотрения нескольких патентов на идентичные изобретения, которые были выданы с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 ГК РФ.

Если противопоставленный патент на дату подачи возражения против выдачи оспариваемого патента досрочно прекратил свое действие, одновременное существование двух патентов на идентичные изобретения отсутствует, что не дает оснований для подачи возражения по вышеуказанному основанию.

Обзор за второе полугодие 2023 года

подготовлен 01.03.2024

5. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20.07.2023 № 308-ЭС21-4298 по делу № А25-884/2019

Суть дела

Требования: о взыскании судебных расходов.

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, заявленные требования удовлетворены.

Суды трех инстанций исходили из того, что трехмесячный срок на обращение в суд с заявлением о взыскании судебных расходов следует исчислять с момента вступления в законную силу последнего судебного акта по делу – постановления Суда по интеллектуальным правам от 04.10.2021, вынесенного по вопросу о пересмотре решения суда первой инстанции по новым обстоятельствам. Поскольку заявление о взыскании судебных расходов поступило в суд первой инстанции 10.01.2022, суды признали соблюденным трехмесячный срок, установленный статьей 112 АПК РФ.

Верховный Суд Российской Федерации отменил акты судов нижестоящих инстанций, прекратил производство по рассматриваемому заявлению.

Тезисы

А. Законодатель установил срок для обращения с заявлением о возмещении судебных расходов, исчисляя его со дня вступления в законную силу последнего судебного акта о взыскании судебных расходов в пользу заявителя, принятием которого закончилось рассмотрение дела, и таким судебным актом является постановление суда той инстанции, на которой завершилась проверка доводов сторон спора.

Б. При рассмотрении заявления на предмет наличия или отсутствия новых либо вновь открывшихся обстоятельств спор по существу не разрешается. Следовательно, судебные акты об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам не являются последними судебными

актами для целей возмещения судебных расходов, понесенных при рассмотрении спора по существу заявленных требований, а дата их принятия может являться началом течения срока, установленного для целей возмещения судебных расходов лишь в части понесенных расходов в связи с рассмотрением непосредственно заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

При ином подходе подача каждого последующего заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, с которым не согласна сторона спора, повлекла бы преодоление установленных статьей 112 АПК РФ ограничений.

В. Участие в рассмотрении заявления о взыскании судебных расходов по делу не порождает дополнительно права на возмещение судебных расходов, вызванного необходимостью такого участия.

6. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 01.12.2023 № 301-ЭС23-12433 по делу № А43-26747/2021

Суть дела

Требования: о запрете использования обозначения, сходного до степени смешения со знаком обслуживания, об обязанности исключить из любых материальных и нематериальных носителей обозначения, содержащие спорные элементы, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на знак обслуживания.

В решении, оставленном без изменения постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, суд первой инстанции удовлетворил иск в части: неимущественные требования удовлетворены, размер взыскиваемой компенсации определен судом исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Суд запретил ответчику любое использование обозначения, сходного до степени смешения со знаком обслуживания, в отношении однородных услуг 35, 39, 40, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), обязал исключить из любых материальных и нематериальных носителей обозначения, содержащие спорные элементы, отличные от товарного знака ответчика, взыскал компенсацию.

Суды трех инстанций пришли к выводу о доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца, признав деятельность ответчика по реализации готовой кулинарной продукции однородной деятельностью, для индивидуализации которой зарегистрированы знаки обслуживания истца (35, 39, 40, 43-й классы МКТУ).

Отклоняя довод ответчика об использовании им своего товарного знака, суды сделали вывод лишь об однородности услуги 43-го класса МКТУ «кафе», для индивидуализации которой предоставлена правовая охрана по знакам обслуживания истца, и деятельности ответчика по реализации готовой кулинарной продукции в отделах кулинарии. Судами не были проанализированы все услуги, оказываемые ответчиком, а также остальные товары и услуги, в отношении которых был зарегистрирован знак обслуживания истца.

Верховный Суд Российской Федерации отменил акты судов нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Тезисы

А. Для удовлетворения требований о пресечении нарушения или о запрете на будущее совершение определенных действий ответчик либо должен совершать противоправное деяние, либо совершать приготовления к нему. Следовательно, истец должен доказать наличие нарушения или угрозу его совершения, а суд обосновать, какой вид деятельности ответчик осуществляет или есть ли угроза реального совершения нарушения.

Для запрета незаконного использования сходного со знаком обслуживания обозначения истец должен доказать оказание ответчиком однородных услуг или приготовление к их оказанию.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу такого нарушения, должно быть сформулировано в отношении конкретных действий.

Б. Требования истца об обязанности ответчика удалить с любых материальных и нематериальных носителей любые обозначения, содержащие спорные словесные элементы его знака обслуживания, являются общим запретом, не соответствуют положениям статей 1250, 1252 ГК РФ, разъяснениям, приведенным в пункте 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление ВС РФ № 10), и принципу исполнимости судебного акта.

В. При анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

Для предоставления правообладателю охраны (защиты) товарный знак должен действительно использоваться в том виде, в котором он зарегистрирован. Использование обозначения, составляющего часть товарного знака, может быть приравнено к использованию товарного знака, только если разница между товарным знаком, в том виде, в котором он зарегистрирован, и тем обозначением, которое использует лицо и которое является частью товарного знака, не составляет отличительный характер знака.

Аналогичные разъяснения содержатся в пункте 164 Постановления ВС РФ № 10.

Г. Основным назначением знака обслуживания является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять оказываемые услуги с конкретным производителем (статьи 1477, 1481, 1482 ГК РФ).

7. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2023 № 304-ЭС23-16844 по делу № А45-4790/2022

Суть дела

Требования: о взыскании с ответчиков в солидарном порядке компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, за нарушение исключительного права на товарный знак.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, исковые требования удовлетворены.

Суды пришли к выводам о том, что факт нарушения исключительного права истца состоит в предложении ответчиками к продаже контрафактного товара на сайте, ответчики осуществляют совместную деятельность по изготовлению, предложению к продаже и продаже товаров, факт предложения товара к продаже свидетельствует об использовании изображений товарного знака на товарах.

Поскольку до потребителей на сайте не доведена информация об отсутствии товара определенного цвета или размера, суды исходили из того, что предложение к продаже, размещенное на сайте, свидетельствует о наличии у одного из ответчиков по одному экземпляру каждого вида товара всех его вариантов и размеров, и рассчитали компенсацию, основываясь на количестве предлагаемого товара.

Верховный Суд Российской Федерации отменил акты судов нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Тезисы

А. Взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) возможно при следующих обстоятельствах: существование контрафактных экземпляров (товаров) в том количестве, которое истец принимает за

основу для расчета; стоимость одного контрафактного экземпляра, которая принимается истцом за основу расчета.

Б. Идентификация товаров как контрафактных невозможна, если они размещены в каталоге товаров, предлагаемых к продаже, реально не существуют и производятся под заказ (пункт 1 статьи 1515 ГК РФ).

Удовлетворение иска в отсутствие надлежащего обоснования взыскиваемой суммы, а также документов, подтверждающих количество экземпляров (товаров), на которых незаконно размещен товарный знак, и их цену, противоречит положениям статей 1250, 1252, 1515 ГК РФ, разъяснениям, приведенным в пунктах 61 и 62 Постановления ВС РФ № 10.

Обзор за первое полугодие 2023 года

подготовлен 05.09.2023

8. Определения Верховного Суда Российской Федерации от 31.01.2023 № 305-ЭС21-14428 по делу № А40-271168/2019, от 31.01.2023 № 305-ЭС21-16294 по делу № А40-263652/2019

Суть дела

Требования: о взыскании с ответчиков в солидарном порядке компенсации, рассчитываемой в твердом размере, за нарушение исключительного права на товарный знак.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, требование удовлетворено частично (взыскана компенсация в меньшем размере).

Суд кассационной инстанции отменил акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела истец уточнил требование и рассчитал компенсацию на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Суд апелляционной инстанции принял это уточнение.

Апелляционный суд пришел к выводу о том, что иск по настоящему делу направлен на пересмотр выводов по ранее рассмотренным делам № А40-255673/2017, № А40-264192/2019, № А40-265771/2019 и на основании пункта 2 части 1 статьи 150 АПК РФ вынес определение о прекращении производства по делу.

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, указал на наличие вступившего в законную силу судебного акта по делу № А40-62122/2020. Суд кассационной инстанции счел, что требования, рассмотренные по делу № А40-62122/2020 и по настоящему делу, по сути, являются тождественными.

Верховный Суд Российской Федерации отменил акты судов апелляционной и кассационной инстанций и направил дело на новое рассмотрение в апелляционный суд.

Тезисы

А. Суд апелляционной инстанции не вправе принимать изменение предмета или основания иска, увеличение (уменьшение) требования, за исключением случаев рассмотрения дела по правилам суда первой инстанции.

Принятие такого изменения без перехода к рассмотрению дела по правилам первой инстанции представляет собой выход суда за пределы полномочий и квалифицируется как существенное нарушение норм процессуального права, которое повлияло на исход дела.

Б. 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.

В. Правило о том, что недопустимо 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, не применяется в случае привлечения к ответственности иного лица, совершившего нарушение в отношении той же партии.

9. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 07.02.2023 № 308-ЭС22-17045 по делу № А63-6499/2021

Суть дела

Требование: о взыскании убытков в виде упущенной выгоды за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, исковые требования удовлетворены.

Суды согласились с представленным истцами расчетом размера убытков, определенным исходя из цены на оригинальную продукцию, актуальной на дату изъятия контрафактной продукции, на основе принципа, что одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка одну единицу оригинальной продукции, признав, что данная цена является неполученным доходом, который правообладатели получили бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы их исключительные права не были нарушены.

Верховный Суд Российской Федерации отменил акты судов нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Тезисы

А. Убытки в форме упущенной выгоды подлежат возмещению, если соответствующий доход мог быть извлечен в обычных условиях оборота либо при совершении предпринятых мер и приготовлений, но возможность его получения была утрачена вследствие неправомерных действий ответчика. При этом истец должен доказать, что допущенное ответчиком нарушение явилось единственным препятствием, не позволившим ему получить упущенную выгоду.

Б. Для оценки реальности возможности получения правообладателями доходов при продаже правонарушителем контрафактного товара, стоимость которого приравнивается к оригиналу, и возмещения убытков в виде упущенной выгоды исходя из цены оригинальных товаров производится исследование вопроса о сходстве и различии оригинальных и контрафактных товаров, определение того, мог ли обычный потребитель понимать, что покупает товар не у правообладателя, или мог ли он быть введен в заблуждение в отношении свойств и качества товара.

В. Если правообладатель и нарушитель не конкурируют на одном и том же рынке (например, правонарушитель производит очевидно неоригинальные контрафактные товары престижных брендов и продает их совершенно иному классу потребителей, чем те, кто покупает подлинное изделие), неполученный доход правообладателя не будет находиться в прямой зависимости от количества проданных контрафактных товаров, т.е. не может быть рассчитан путем умножения стоимости оригинального товара на количество контрафактного реализованного товара.

Г. Наличие вступившего в законную силу судебного акта по делу о привлечении ответчика к административной ответственности само по себе не исключает обязанность истцов доказать совокупность обстоятельств, с которыми закон связывает возможность взыскания убытков в виде упущенной выгоды.

10. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2023 № 300-ЭС22-24101 по делу № СИП-63/2022

Суть дела

Требование: о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования.

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение суда первой инстанции и оставил иск без рассмотрения, признав досудебный порядок урегулирования спора не соблюденным.

Суд кассационной инстанции указал на то, что направленное в адрес ответчика предложение не содержало подписи составившего его лица и доказательств наличия у составителя письма полномочий на подписание предложения, следовательно, такие нарушения не могут быть признаны незначительными пороками формы направленного предложения заинтересованного лица.

Верховный Суд Российской Федерации отменил акт суда кассационной инстанции и направил дело на новое рассмотрение в президиум Суда по интеллектуальным правам.

Тезисы

А. С учетом цели досудебного порядка урегулирования спора формальные препятствия для признания его соблюденным сами по себе не должны автоматически влечь оставление иска без рассмотрения на основании пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ. Суд должен исходить из реальной возможности урегулирования спора между сторонами в таком порядке при наличии их воли к совершению направленных на это соответствующих действий.

Если в период рассмотрения спора стороны не предпринимают действий по мирному разрешению спора, а ответчик при этом возражает по существу исковых требований, то оставление иска без рассмотрения ввиду несоблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора будет носить формальный характер, так как не способно достигнуть целей, которые имеет досудебное урегулирование спора.

Б. В пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» закреплено общее правило о том, что направляемый в адрес ответчика документ (требование, претензия, заявление) должен быть подписан уполномоченным лицом. Вместе с тем указанное требование к форме документа не ограничивает возможность подтверждения полномочий иным способом. В силу пункта 1 статьи 182 ГК РФ полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель.

В. Статьей 1486 ГК РФ, являющейся приоритетной по отношению к пункту 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2021 № 18, не установлены дополнительные и обязательные требования к заинтересованному лицу по оформлению досудебного предложения, регламентированы лишь его содержание, порядок и сроки направления по соответствующим адресам.

11. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2023 № 301-ЭС23-2808 по делу № А11-417/2019

Суть дела

Требования: о запрете использования обозначения, сходного до степени смешения со знаком обслуживания, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на знак обслуживания.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, в удовлетворении иска отказано.

Постановлением суда кассационной инстанции акты нижестоящих судов отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, усмотрев в действиях истца злоупотребление правом.

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции, решение суда первой инстанции отменено, иск удовлетворен частично.

Верховный Суд Российской Федерации отменил акты судов апелляционной и кассационной инстанций и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Тезисы

А. Методология оценки вероятности смешения товарного знака истца и используемого ответчиком обозначения включает в себя необходимость проверки дополнительных обстоятельств, приведенных в абзацах восьмом – двенадцатом пункта 162 Постановления ВС РФ № 10, при наличии соответствующих доказательств.

Нарушение судом методологии оценки вероятности смешения товарного знака истца и используемого ответчиком обозначения является основанием для отмены судебного акта.

Б. Действия правообладателя, направленные на приобретение права на знак обслуживания с целью предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота и взыскания в связи с этим соответствующей компенсации, свидетельствуют о попытке получить судебную защиту при отсутствии достойного интереса (имитация нарушения исключительного права) и могут быть признаны злоупотреблением правом.