



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

03 мая 2017 года

Дело № А39-2290/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 27 апреля 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 03 мая 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Лапшиной И.В.,
судей Булгакова Д.А., Химичева В.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Токаревым Э.А, рассмотрел в судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи, при содействии Арбитражного суда Нижегородской области (судья Бодрова Н.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Калагановой Е.Г.), кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Маша и Медведь» (ул. Годовикова, д. 9, стр. 3, Москва, 129085, ОГРН 1107746373536) на решение Арбитражного суда Республики Мордовия от 07.09.2016 по делу № А39-2290/2016 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2016 по тому же делу, возбужденному по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Маша и Медведь»

к индивидуальному предпринимателю Кузнецовой Татьяне Александровне (Республика Мордовия, ОГРНИП 305132401100042),

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в



размере
60 000 рублей.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью «Маша и Медведь» - Хрусталеv А.А. по доверенности от 30.12.2016 №24/12.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Маша и Медведь» (далее - общество «Маша и Медведь», истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Мордовия с искомvым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к индивидуальному предпринимателю Кузнецовой Татьяне Александровне (далее – индивидуальный предприниматель Кузнецова Т.Н., ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав в размере 60 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 07.09.2016 искомvые требования удовлетворил частично, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 388156 в сумме 10 000 рублей, компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 385800 в сумме 10 000 рублей, компенсация за нарушение исключительных прав использования персонажа «Медведь» в сумме 10 000 рублей, компенсация за нарушение исключительных прав использования персонажа «Маша» в сумме 10 000 рублей, компенсация за нарушение исключительных прав использования персонажа «Медведица» в сумме 10 000 рублей, стоимость контрафактного товара в сумме 90 рублей, в счет возмещения почтовых расходов 30 рублей 71 копейка, в счет возмещения расходов по уплате госпошлины за получение выписки из ЕГРИП 166 рублей, в счет

возмещения расходов по уплате госпошлины 1660 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказал.

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2016 решение суда от 07.09.2016 отменено, в удовлетворении иска отказано в полном объеме.

Не согласившись с решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, неполное выяснение обстоятельств имеющих значение для дела, просит судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование поданной жалобы истец указывает на то, что вывод суда апелляционной инстанции о недоказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца противоречит имеющимся доказательствам и материалам дела.

Кроме того, общество «Маша и Медведь» указывает на то, что в нарушение пункта 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом к участию в деле не был привлечен Кумар Суджит, являющийся субарендатором по договору субаренды, заключенный с индивидуальным предпринимателем Кузнецовой Т.Н.

В судебном заседании представитель общества «Маша и Медведь» поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Индивидуальный предприниматель Кузнецова Т.Н., надлежащим образом извещенная о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам <http://ipc.arbitr.ru>, своего представителя в суд кассационной инстанции не направила, что в соответствии с частью 3

статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в ее отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее удовлетворения в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество «Маша и Медведь» является правообладателем:

- товарного знака «Медведь» по свидетельству Российской Федерации № 385800 (дата приоритета 14.09.2012);
- товарного знака «Маша и Медведь» по свидетельству Российской Федерации № 388156 (дата приоритета 05.05.2012);
- товарного знака «Маша» по свидетельству Российской Федерации № 388157 (дата приоритета 14.09.2012).

Вышеуказанные свидетельства на товарные знаки распространяют свое действие в отношении товаров и услуг, в том числе 15-го и 28-го

классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Также истец является обладателем исключительных авторских прав на персонажи аудиовизуального произведения - анимационного сериала «Праздник на льду»: «Маша», «Медведь» и «Медведица» на основании договора с обществом с ограниченной ответственностью Студией «АНИМАККОРД» об отчуждении исключительного права на аудиовизуальное произведение от 12.11.2010 № 1007/19, а также на основании договора авторского заказа от 05.02.2010 № ОК-1/2010 на создание оригинального аудиовизуального произведения – серии к анимационному сериалу «Маша и Медведь» под предварительным названием «Праздник на льду», авторского договора заказа от 01.07.2006 № АД-6/2009, договора авторского заказа от 16.07.2008 № АД-4/2008.

Как установлено судами, в торговом павильоне, расположенном по адресу: город Рузаевка, улица Ленина, 28, магазин «Ольга» представителем истца приобретен товар - платки (6 штук), с изображением, сходным до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам Российской Федерации № 388157, № 385800 и № 388156, а также с изображениями персонажей «Маша», «Медведь» и «Медведица» серии «Праздник на льду» анимационного сериала «Маша и Медведь».

При этом общество «Маша и Медведь» не давало своего согласия на использование ответчиком указанных товарных знаков, а также авторских прав на персонажи и аудиовизуальное произведение.

Полагая, что действиями предпринимателя нарушаются его права, общество «Маша и Медведь» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции сходил из доказанности факта нарушения исключительных прав истца действиями ответчика на два товарных знака и три персонажа

аудиовизуального произведения «Праздник на льду» и взыскал компенсацию на основании статей 1301, 1515 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исходя из ее минимального размера 10 000 рублей за каждое нарушение.

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что истцом не представлено надлежащих доказательств подтверждающих факт нарушения предпринимателем исключительных прав.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводами суда апелляционной инстанции в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи 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.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе, аудиовизуальные произведения.

Согласно пункту 1 статьи 1263 ГК РФ аудиовизуальным произведением является произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств. Аудиовизуальные произведения включают кинематографические произведения, а также все произведения, выраженные средствами, аналогичными кинематографическим (теле- и видеофильмы и другие подобные произведения), независимо от способа их первоначальной или последующей фиксации.

В пункте 7 статьи 1259 ГК РФ указано, что авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения.

Как установлено пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение. В пункте 2 названной статьи указано, что использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности воспроизведение

произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным 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 названным 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 указанным Кодексом.

В соответствии с пунктом 3 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.

Таким образом, в предмет доказывания по настоящему делу входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки и персонажи аудиовизуального произведения и факт нарушения ответчиком прав истца путем незаконного использования товарного знака и персонажей аудиовизуального произведения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Судами первой и апелляционной инстанции установлено, что истец является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 388157, 385800, 388156, авторских прав на персонажи аудиовизуального произведения «Праздник на льду» «Маша», «Медведь» и «Медведица». Таким образом, факт принадлежности истцу исключительных прав подтвержден.

В подтверждение реализации товара с нанесенными изображениями, сходными до степени смешения с товарными знаками, принадлежащие обществу «Маша и Медведь», обществом представлен диск, содержащий видеозапись момента реализации контрафактного товара.

Просмотрев данную видеозапись, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что из нее не усматривается когда и в каком конкретно магазине или павильоне был приобретен контрафактный товар, а также какой именно товар был приобретен у предпринимателя. Кроме того, видеозапись не позволяет достоверно установить, от имени какого лица осуществляется торговля, где приобретен товар, а также не усматривается дата ее осуществления.

Более того, товарный чек с указанием наименования товара и его количества, а также расшифровки подписи продавца, выдавшего данный товарный чек, в материалы дела истцом не представлен.

При этом суд апелляционной инстанции исходил из того, что представленная видеозапись покупки товара в отсутствие контрольно-кассового (товарного) чека не может быть признана достаточным и допустимым доказательством по делу и подтверждать факт предложения предпринимателем к продаже спорного товара.

Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к правомерному выводу о том, что из представленных в материалы дела доказательств невозможно установить причинно-следственную связь между действиями предпринимателя и продажей контрафактного товара.

Принимая во внимание изложенное, оценив представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к верному выводу о том, что при таких обстоятельствах факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на спорные объекты интеллектуальной собственности не доказан.

Доказательств обратного заявителем кассационной жалобы в материалы дела не представлено.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в

связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Поскольку факт нарушения исключительных прав истца не подтвержден, требование о взыскании компенсации удовлетворению не подлежит.

Довод истца о том, что видеозапись позволяет достоверно установить от имени какого лица осуществляется реализация спорного товара, поскольку на входе в магазин имеется вывеска, свидетельствующая о принадлежности помещения с указанием сведений об индивидуальном предпринимателе (основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя), подлежит отклонению, поскольку направлен на переоценку установленных судом обстоятельств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Довод заявителя о том, что судом в нарушение пункта 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица не привлечен Кумар Суджит, поскольку судебные акты по настоящему делу прямым образом повлияют на его права, также подлежит отклонению, поскольку не нашел своего подтверждения.

Обжалуемые судебные акты не содержат каких-либо выводов относительно прав и обязанностей Кумара Суджита.

Суд кассационной инстанции полагает, что выводы суда апелляционной инстанции о недоказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки соответствуют

фактическим обстоятельствам по делу и представленным доказательствам, которые не опровергнуты.

При изложенных обстоятельствах, выводы суда апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении заявленных требований соответствуют представленным в материалы дела доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам.

Доводы заявителя кассационной жалобы сводятся к его несогласию с осуществленной судом оценкой представленных доказательств, основаны на неверном толковании норм права и не свидетельствуют о неправильном применении или толковании судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, по существу направлены на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных доказательств.

Суд кассационной инстанции полагает, что судом апелляционной инстанций правильно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу; правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения; дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

Доводы общества «Маша и Медведь» об обратном заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При названных обстоятельствах и, исходя из положений части 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции не усматривается.

Безусловных оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судом по интеллектуальным правам также не установлено.

При рассмотрении настоящей кассационной жалобы суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что поскольку постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции было отменено, у суда кассационной инстанции основания для проверки законности отмененного решения суда первой инстанции отсутствуют.

Представление новых доказательств лицами, участвующими в деле, в суд кассационной инстанции не предусмотрено нормами арбитражного процессуального законодательства.

Суд по интеллектуальным правам возвращает обществу «Маша и Медведь» документы, приложенные к кассационной жалобе и дополнительно направленные в суд кассационной инстанции 14.02.2017 (объяснительная Кумара Саджи), представленные обществом в подтверждение своих доводов, поскольку указанные документы не представлялись в суд первой инстанции и апелляционной инстанций, им не давалась оценка при рассмотрении настоящего дела судами первой и апелляционной инстанций.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на заявителя кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2016 по делу № А39-2290/2016, оставить без изменения, кассационную жалобу

общества с ограниченной ответственностью «Маша и Медведь» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегия Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий
судья

И.В. Лапшина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

В.А. Химичев