

Суд по интеллектуальным правам

от ответчика: ООО «АВТОлогистика»
140091, Московская область,
г.Дзержинский, ул.Энергетиков,
д.22, корп.1

истец: Киа Моторс Корпорэйшн
123317, г.Москва,
Пресненская наб., д.6, стр.2

третьи лица: EmEx GROUP (FZC)
P.O. Box 8323, Sharhan U.A.E.

Домодедовская таможня
142015, Московская обл.,
Домодедовский район, аэропорт Домодедово (грузовой)

дело № А41-55984/14

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА

**на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от
24.01.2017г.**

Уважаемый суд,

Просим отменить постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2017г. по четырём основаниям:

1. суд апелляционной инстанции вышел за рамки рассматриваемых требований: Суд по интеллектуальным правам удовлетворил кассационную жалобу Ответчика, отменил постановление Десятого арбитражного апелляционного суда в части взыскания компенсации в размере 10.000 рублей и в указанной части направил дело на новое рассмотрение, в удовлетворении кассационной жалобы Истца Суд по интеллектуальным правам отказал, в части **отказа** во взыскании компенсации в размере 64.913,68 рублей постановление суда апелляционной инстанции не отменял, однако Десятый арбитражный апелляционный суд после возвращения дела рассмотрел заявленное требование о компенсации в полном объёме,
2. были проигнорированы указания суда кассационной инстанции,
3. в судебном акте отсутствует ссылка на какие-либо доказательства, в связи с чем неясно, каким образом суд апелляционной инстанции пришёл к сформулированным в постановлении выводам, тем более, что суд первой инстанции дать оценку ключевым доказательствам – актам таможенного досмотра – не мог, так как указанные акты были представлены только в суд апелляционной инстанции,
4. доводы ответчика остались без рассмотрения.

выход за пределы полномочий

Киа Моторс Корпорэйшн обратилось в Арбитражный суд Московской области с четырьмя исковыми требованиями:

1. о частном запрете ввозить товары,
2. об абстрактном запрете ввозить товары,
3. об изъятии и уничтожении ввезённого товара,
4. о взыскании компенсации в размере 74.913,68 рублей.

В суде первой инстанции:

- 1,3. истец отказался от двух требований: от частного запрета ввозить товары и от требования об изъятии и уничтожении,
2. было отказано в удовлетворении требования об абстрактном запрете,
4. с общества «АВТОлогистика» взыскана компенсация в размере 74.913,68 рублей.

Истец и Ответчик обжаловали решение суда первой инстанции и Десятый арбитражный апелляционный суд.

Суд апелляционной инстанции:

1. в части прекращения производства по двум требованиям и в части отказа в удовлетворении требования об абстрактном запрете оставил решение Арбитражного суда Московской области в силе,
2. решение суда первой инстанции в части взыскания с общества «АВТОлогистика» компенсации в размере 74.913,68 рублей отменил,
3. в данной части принял **новый** (это важно) судебный акт – взыскал с общества «АВТОлогистика» 10.000 рублей.

В стадии кассационного обжалования:

Истец:

- оспорил решение суда первой инстанции и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда в части отказа в удовлетворения требования об абстрактном запрете,
- оспорил постановление суда апелляционной инстанции в части **отказа во взыскании компенсации** в размере 64.913,68 рублей.

Ответчик:

→ оспорил постановление Десятого арбитражного апелляционного суда в части **взыскания компенсации** в размере 10.000 рублей.

Суд по интеллектуальным правам:

→ в удовлетворении кассационной жалобы истца отказал,
→ кассационную жалобу ответчика удовлетворил: постановление Десятого арбитражного апелляционного суда в **части взыскания** компенсации отменил и направил дело на новое рассмотрение.

Суд по интеллектуальным правам отменил постановление суда апелляционной инстанции в части взыскания компенсации и в данной части направил дело на новое рассмотрение.

В части **отказа во взыскании компенсации** постановление суда апелляционной инстанции не отменялось и на новое рассмотрение не направлялось.

В части взыскания компенсации – это 10.000 рублей.

В части отказа во взыскании компенсации – это 64.913,68 рублей.

Десятый арбитражный апелляционный суд при повторном рассмотрении дела:

→ рассмотрел дело и в части взыскания компенсации в размере 10.000 рублей, и в части отказа во взыскании компенсации 64.913,68 рублей,

→ решение Арбитражного суда Московской области оставил в силе.

Однако:

→ при повторном рассмотрении дела вопрос в части отказа во взыскании компенсации 64.913,68 рублей на рассмотрение суда апелляционной инстанции не выносился,

→ вопрос об оставлении или не оставлении в силе решения Арбитражного суда Московской области от 08.04.2015г. на повторное рассмотрение суда апелляционной инстанции также не выносился: решение Арбитражного суда Московской области от 08.04.2015г. в части взыскания компенсации 74.913,68 рублей было отменено судом апелляционной инстанции, после чего был вынесен **новый** судебный акт о взыскании с ООО «АВТОлогистика» компенсации в размере 10.000 рублей.

Именно поэтому дело было направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, а не в Арбитражный суд Московской области

Суд кассационной инстанции не отменял постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2015г. в части **отмены решения Арбитражного суда Московской области от 08.04.2015г. о взыскании компенсации**, поэтому оставлять в силе судебный акт суда первой инстанции Десятый арбитражный апелляционный суд **уже не мог**.

По мнению нашего оппонента, **резольтивную часть** постановления Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2015г.:

кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «АВТОлогистика» удовлетворить, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2015 по делу № А41-55984/2014 отменить в части взыскания компенсации. Дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд. Кассационную жалобу компании Kia Motors Corporation / Киа Моторс Корпорейшн оставить без удовлетворения -

- следует читать так:

*кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «АВТОлогистика» удовлетворить, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2015 по делу № А41-55984/2014 отменить в части взыскания компенсации и **в части отказа во взыскании компенсации**. Дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд. Кассационную жалобу компании Kia Motors Corporation / Киа Моторс Корпорейшн **удовлетворить частично**.*

Ответчик попытался объяснить за Истца, почему именно таким образом нужно читать резолютивную часть постановления Суда по интеллектуальным правам.

Первая мысль в пользу такого прочтения - потому что так истцу выгодно:

- Ну хорошо. А ты, значит, на «а».
- Джамбул ...
- А причём тут Джамбул?
- Потому что там тепло. Там мой дом, там моя мама¹.

Но мы будем исходить не из «выгодности», а из возможного заблуждения, основанного на логической ошибке, именуемой «подменой понятий», в данном случае подменой понятия «судебный акт» на понятие «искковое требование».

Исковое требование «о взыскании компенсации» навсегда останется требованием «о взыскании компенсации», независимо от того, будет это требование удовлетворено или нет.

¹ Джентльмены удачи//1972//Мосфильм

В то время как судебный акт может быть либо «о взыскании компенсации», либо «об отказе во взыскании компенсации».

В данном случае суд кассационной инстанции отменил не «требование о взыскании компенсации», а «судебный акт о взыскании компенсации» и в указанной части – в части отмены судебного акта о взыскании – направил дело на новое рассмотрение.

Кроме того, полагает кассатор, резолютивная часть судебного акта есть предмет ещё более формальный, чем его мотивировочная часть (см. кассационная жалоба на исправление опечатки): если в судебном акте написано «в части взыскания компенсации», толковать это как «в части взыскания компенсации и в части отказа во взыскании компенсации» не стоит, даже если это спор о параллельном импорте.

неисполнение указаний суда кассационной инстанции

Суд по интеллектуальным правам направил дело на новое рассмотрение для того, чтобы суд апелляционной инстанции дал оценку доводам ответчика о применении положений ч.2 ст.10 ГК РФ.

Хотя Истец, скорее всего, будет утверждать, что дело было направлено на новое рассмотрение с указанием не давать оценку доводам ответчика о применении положений ч.2 ст.10 ГК РФ.

Суд кассационной инстанции под оценкой «доводов ответчика о применении положений ч.2 ст.10 ГК РФ» понимает, как мы полагаем, не оценку положений ч.2 ст.10 ГК РФ с точки зрения права, так как с точки зрения права Суд по интеллектуальным правам может дать оценку этим доводам и без помощи суда апелляционной инстанции, а оценку доказательствам, представленным обществом «АВТОлогистика» в обоснование применения положений указанной нормы, а именно, оценку таблицы сравнения цен, размещённой на листах 95-96^{ом} тома 2^{ого} дела.

Однако данная таблица во второй раз не получила никакой оценки Десятого арбитражного апелляционного суда, ни позитивной для ответчика, ни позитивной для истца.

Иными словами суд апелляционной инстанции продержал у себя дело после возвращения из суда кассационной инстанции **больше года**, но поступил точно также как и при первом рассмотрении дела – никак, оставил представленные Ответчиком доказательства без оценки.

В части не применения судом апелляционной инстанции ч.2 ст.10 ГК РФ полагаем также необходимым обратить внимание на дело «Toyota» № А41-50904/15.

В этом деле суд первой инстанции применил ч.2 ст.10 ГК РФ в пользу ответчика-импортёра, однако Суд по интеллектуальным правам в составе судей Силаева Р.В., Снегура А.А., Тарасова Н.Н.

(здесь и далее мы будем называть судей, принявших судебные акты, так как полагаем, что в настоящем деле те же самые судьи будут высказывать прямо противоположные позиции только потому, что настоящая кассационная жалоба подана ответчиком-импортёром, а не истцом-правообладателем) отменил судебные акты на том основании, что вывод о применении ч.2 ст.10 ГК РФ не мотивирован.

Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 24.10.2016г. по делу «Toyota» № А41-50904/15 указал, что вопрос применения ч.2 ст.10 ГК РФ это, безусловно, вопрос факта, который в компетенцию суда кассационной инстанции не входит, однако если суд кассационной инстанции видит, что применение ч.2 ст.10 ГК РФ не мотивировано ссылками на доказательства, суд кассационной инстанции может такие судебные акты отменить.

Кассатор полагает, что если немотивированное применение ч.2 ст.10 ГК РФ является основанием отмены судебного акта, то немотивированный отказ в применении ч.2 ст.10 ГК РФ также является основанием отмены судебного акта.

При этом согласно положениям статей 7,8,9 АПК РФ суд кассационной инстанции не может менять свои подходы в зависимости от того, кто обратился с кассационной жалобой, истец или ответчик.

бездоказательный судебный акт

Десятый арбитражный апелляционный суд не написал ни слова о том, на основании каких именно доказательств он пришёл к выводу то ли о нарушении исключительных прав компании «Киа Моторс Корпорэйшн», то ли о не нарушении (данная проблема подробно описана в кассационной жалобе на определение об исправлении опечатки).

В аналогичных делах Суд по интеллектуальным правам уже неоднократно отменял судебные акты на том основании, что Десятый арбитражный апелляционный суд не дал оценку хотя бы одному из «двадцати» представленных истцом-правообладателем доказательств.

Суд апелляционной инстанции в нарушение статьи 268 АПК РФ истребовал акты таможенного досмотра, однако затем этим актам не дал никакой оценки.

На основании кассационных жалоб истцов-правообладателей Суд по интеллектуальным правам отменял оспариваемые судебные акты по причине отсутствия в судебных актах оценки актов таможенного досмотра:

Судьи Булгаков Д.А., Силаев Р.В., Снегур А.А. – постановление от 19.05.2016г. по делу «Toyota» № А41-41126/2015.

Судьи Булгаков Д.А., Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л., – постановление от 28.06.2016г. по делу «Kia/Hyundai/Mobis» № А41-33754/2015.

Судьи Силаев Р.В., Снегур А.А., Тарасов Н.Н. – постановление от 24.10.2016г. по делу «Toyota» № А41-50904/15.

Судьи Пашкова Е.Ю., Уколов С.М., Голофаев В.В., – постановление от 21.12.2016г. по делу «Kia/Hyundai» № А41-45435/15.

Судьи Булгаков Д.А., Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л., – постановление от 31.01.2017г. по делу «Mercedes-Benz» № А41-50224/2014.

В настоящем деле мы также просим отменить судебный акт ввиду отсутствия в оспариваемом постановлении оценки представленным в дело актам таможенного досмотра:

1. акт таможенного досмотра № 10002010/190814/002267 том 6^{ой} листы 39-46^{ой} дела,
2. акт таможенного досмотра № 10002010/210814/002301 том 6^{ой} листы 47-64^{ый} дела,
3. акт таможенного досмотра № 10002010/230814/002355 том 6^{ой} листы 65-70^{ый} дела,
4. акт таможенного досмотра № 10002010/300814/002494 том 6^{ой} листы 71-81^{ый} дела,
5. акт таможенного досмотра № 10002010/220814/002342 том 6^{ой} листы 82-99^{ый} дела.

Это важно ввиду следующего:

Акты были представлены в суд апелляционной инстанции, в связи с чем, руководствуясь логикой и здравым смыслом, полагаем, что суд первой инстанции дать оценку данным актам никак не мог. Поэтому вывод суда апелляционной инстанции о том, что суд первой инстанции всё изучил, на перечисленные акты досмотра не распространяется.

Кроме того, суд первой инстанции установил факт нарушения исключительных прав компании «Киа Моторс Корпорэйшн» в отношении **59** запчастей, упомянутых в **пяти** таможенных декларациях.

Однако на фотографиях видно обозначение «KIA» только лишь на трёх запчастях.

От установления количества запчастей, на которых мог присутствовать товарный знак «KIA», **зависит размер компенсации.**

ДТ № 10002010/160814/0047858: Домодедовская таможня представила фотографии ввезённого по данной декларации товара, однако на фотографиях нет товарного знака «KIA», а присутствуют только товарные знаки «EMEX» и «SAAB» – см. лист 36^{ой} том 1^{ый} дела.

ДТ № 10002010/200814/0048709: фотографий нет в принципе – см. лист 37-40^{ой} том 1^{ый} дела.

ДТ № 10002010/170814/0048014: есть только фотография стикера, на котором размещён три раза большими буквами товарный знак «EMEX» и маленькими надпись «KIA», а также фотография

упаковки данной запчасти на которой 22 раза повторяется товарный знак «EMEX» – см. лист 45^{ый} том 1^{ый} дела.

ДТ № 10002010/180814/0048251: фотографии стикеров, на которых размещён товарный знак «EMEX» – см. лист 51-52^{ой} том 1^{ый} дела.

ДТ № 10002010/270814/0050137: фотографии стикеров, на которых размещён товарный знак «EMEX» и больше ничего не видно – см. лист 57-58^{ой} том 1^{ый} дела.

Таким образом, доказательства наличия товарного знака «KIA» присутствуют только в отношении **одной** декларации на товары № 10002010/180814/0048251 и в отношении **одной** детали.

При этом компенсация взыскана в **исначально заявленном размере**, в отношении пяти таможенных деклараций и 59 запчастей.

Мы не утверждаем, что суд кассационной инстанции должен переоценить размер компенсации, мы просто объясняем причину, по которой ответчик-импортёр решил просить у суда кассационной инстанции того же самого, что обычно просит истец-правообладатель – дать оценку представленным в материалы дела актам таможенного досмотра.

ещё один нерассмотренный и существенный довод ответчика

Суд по интеллектуальным правам обычно удовлетворяет кассационные жалобы истцов-правообладателей не только в случае отсутствия оценки актов таможенного досмотра, но и в том случае, когда суды первой и апелляционной инстанции не дают оценку другим доводам кассаторов-правообладателей.

В настоящем деле суд апелляционной инстанции не рассмотрел очень важный довод Ответчика, изложенный в письменных объяснениях от 12.04.2016г., о том, что упоминание марки автомобиля на стикере в совокупности с иной информацией, размещённой на том же стикере, не воспринимается потребителем в качестве товарного знака, а воспринимается как информация о назначении детали.

Тем более что в данном случае товарный знак и обозначение, размещённое на стикере, **не тождественны**:

| товарный знак | стикер |
|---|---|
|  |  |

Здесь, правда, в позиции судей Суда по интеллектуальным правам нет единства.

Приведём в качестве примера дело «Mercedes-Benz» № А41-50224/2014.

В этом деле суд кассационной инстанции направлял дело дважды на повторное рассмотрение:

21.01.2016г. судьи Силаев Р.В., Снегур А.А., Тарасов Н.Н. отправили дело на новое рассмотрение, указав на необходимость установить, воспринимается упоминание марки автомобиля на стикере в совокупности с иной информацией, размещённой на том же стикере, потребителем в качестве товарного знака либо воспринимается как информация о назначении детали.

Суд первой инстанции, исполняя указания Суда по интеллектуальным правам, в отношении одного из заявленных товарных знаков «Mercedes-Benz» пришёл к выводу, что в данном случае это обозначение служит не товарным знаком, а указанием на назначение детали.

Однако 31.01.2017г., отправляя дело на третье рассмотрение, судьи Булгаков Д.А., Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л. указали, что использование слова «Mercedes-Benz» в информационных целях невозможно в принципе, так как каждое упоминание слова «Mercedes-Benz» - есть использование товарного знака № 32836 (в настоящей кассационной жалобе ответчик использовал товарный знак № 32836 пять раз, $10.000 \times 5 = 50.000$ рублей возможной компенсации).

Но подчеркнём, что основанием отмены судебного акта в данной части служит не заочный спор судей Суда по интеллектуальным правам о том, является ли каждое упоминание названия автомобиля товарным знаком, а **не рассмотрение** довода ответчика.

С учётом вышесказанного просим отменить постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2017г., в удовлетворении исковых требований Киа Моторс Корпорэйшн отказать.

В отношении решения Арбитражного суда Московской области от 08.04.2015г. - в нашем представлении этого решения в части взыскания компенсации не существует с 07.07.2015г., с момента вынесения первого судебного акта судом апелляционной инстанции.

Однако на всякий случай мы просим отменить и решение Арбитражного суда Московской области от 08.04.2015г. в части взыскания с общества «АВТОлогистика» компенсации.

Искренне Ваш,
Сосёв М.А.

03.03.2017г.

Приложение: копия доверенности.