

Суд по интеллектуальным правам

от ответчика: ООО «Ватергрупп»
109472, г.Москва,
Волгоградский пр-кт, д.177, стр.1

истец: Paulaner Brauerei GmbH & Co KG
Hochstraße 75, 81541, München

третьи лица: ЦАТ
109240, г.Москва, ул.Яузская, д.8

Svet Nopoju s.r.o.
Praha 9, Horni Pocernice,
Ve Zlibku 1800, PSC 19300
адрес для переписки: 119311, г.Москва
ул.Крупской, 4-2-58

предмет спора: параллельный импорт

дело № А40-108444/14-26-828
забыли про 1487 ГК РФ

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА

**на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09
АП-52232/2014-ГК, № 09 АП-52233/2014-ГК от 17.02.2015г.
и возражения на определение от 11.02.2015г.**

Уважаемый суд,

Просим отменить постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09 АП-52232/2014-ГК, 09 АП-52233/2014-ГК от 17.02.2015г. по причине неприменения в настоящем деле ст.1487 ГК РФ.

нонсенс

Согласно ч.1 ст.288 АПК РФ судебный акт подлежит отмене, если выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела.

В настоящем деле суд установил, что спорный товар произведён компанией «Paulaner Brauerei GmbH & Co KG», но сделал неправильный вывод:

*на основании изложенного признается правомерным довод истца о том, что правообладатель несет убытки, поскольку **уменьшается спрос** на его продукцию, в связи с чем, суд считает возможным взыскать с ответчика компенсацию в размере 100000руб., признавая данную компенсацию соразмерной допущенному нарушению¹.*

¹ пятый абзац лист четвёртый постановления.

Так как спорный товар произведён правообладателем, приобретение этого товара Ответчиком не уменьшило, а увеличило спрос на продукцию компании «Paulaner Brauerei GmbH & Co KG».

Как справедливо и неоднократно указывал Суд по интеллектуальным правам:

*правообладатель освобождается от обязанности доказывания **размера** убытков, но обязан обосновать их наличие. Без установления данного обстоятельства невозможно решить вопрос о взыскании компенсации, предусмотренной пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ².*

здравый смысл

Первое основание отмены оспариваемого судебного акта, фактическое, служит доказательством второго основания, правового: не взыскивается компенсации **в отсутствие незаконного размещения товарного знака**, так как никаких убытков у правообладателя **в отсутствие незаконного размещения товарного знака** нет.

Девятый арбитражный апелляционный суд полагает, что в ч.4 ст.1515 ГК РФ есть два вида компенсации, установленные п.1 и п.2 данной нормы:

4. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

*2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых **незаконно размещен** товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.*

Так как в п.1 в отличие от п.2 ч.4 ст.1515 ГК РФ нет слов «незаконно размещён»³, считает суд, компенсация из пункта первого может взыскиваться в отношении товара, не содержащего незаконное размещение товарного знака, а компенсация из п.2 ч.4 ст.1515 ГК РФ не может применяться к такому товару.

На самом деле компенсация одна, а не две, но есть два способа подсчёта компенсации:

*поскольку пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусматривается **одна** мера гражданско-правовой*

² постановление СИП от 23.03.2015г. по делу «Budweiser» № А40-2288/2014

³ в статье 1515 ГК РФ словосочетание «незаконно размещён» повторяется три раза.

ответственности – компенсация, взыскиваемая вместо убытков, **которая лишь рассчитывается разными способами** (пункты 1 и 2 названной статьи), Президиум полагает, что выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса⁴.

Поэтому компенсация из п.1 ч.4 ст.1515 ГК РФ не может быть назначена судом в отношении товара, не содержащего незаконное размещение товарного знака.

Иными словами, можно толковать данную норму двумя способами:

- не повторив в п.1 ч.4 ст.1515 ГК РФ словосочетание «незаконно размещён», законодатель целенаправленно заложил в данную норму возможность взыскивать компенсацию в отношении товара, не содержащего незаконное размещение товарного знака,
- отсутствие в п.1 ч.4 ст.1515 ГК РФ словосочетания «незаконно размещён» не означает ничего, кроме того, что повторять в одной и той же статье гражданского кодекса одно и то же словосочетание «незаконно размещены» десять раз глупо и некорректно, так как предполагается, что нормы закона читают люди с высшим образованием, доводить до которых очевидные мысли таким примитивным методом не стоит.

Нам ближе второй вариант толкования п.1 ч.4 ст.1515 ГК РФ.

Нормы права – это не таинственные формулы, придуманные хитрыми юристами, а отражение представлений о справедливости и о здравом смысле.

Если товарный знак размещён законно, то есть самим правообладателем или с его разрешения, презюмируется, что правообладатель получил оплату и за товар, и за товарный знак, поэтому «компенсировать» ему нечего.

Когда товарный знак размещён незаконно и правообладатель оплату за использование товарного знака не получал, возникает право на компенсацию.

В иных правопорядках присутствуют так называемые штрафы-наказания, назначаемые за совершение гражданско-правового деликта в целях общей и частной превенции: «punitive damages» или «exemplary damages»⁵.

Но наша правовая система вопросы **наказания** оставляет публичному праву – уголовному и административному, а компенсация, как и любая другая мера ответственности в гражданском праве носит исключительно **компенсационный** характер, что следует не только из системного построения и традиций нашего

⁴ постановление Президиума ВАС РФ № 16449/12 от 02.04.2013г. по делу № А40-8033/12-5-74.

⁵ самый известный судебный процесс о взыскании «punitive damages» имел место в отношении одного из наших процессуальных оппонентов, на которого было наложено это наказание в размере 2.0 миллионов долларов за царапину на автомобиле, ремонт которой стоил 4.0 тысячи долларов США (BMW of North America v Gore, 517 U.S.559 (1996))

законодательства, но и из самого слова «компенсация»: вознаграждение за что-либо, возмещение» (словарь Ожегова), «возмещение, восполнение» (словарь Ефремовой), «возмещение, индемнитет, компенсирование, покрытие, восполнение, вознаграждение» (словарь русских синонимов), а также из текста правовых норм и их исторического, буквального и системного толкования:

Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного знака

4. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя **вместо возмещения убытков** выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

До 2008г. компенсация взыскивалась независимо от наличия или отсутствия убытков⁶:

Закон РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах"

Статья 49. Гражданско-правовые способы защиты авторского права и смежных прав

1. Автор, обладатель смежных прав или иной обладатель исключительных прав вправе защищать свои права способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации.

2. Обладатели исключительных прав вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, арбитражного суда или третейского суда исходя из характера нарушения;

в двукратном размере стоимости экземпляров произведений или объектов смежных прав либо в двукратном размере стоимости прав на использование произведений или объектов смежных прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведений или объектов смежных прав.

Обладатели исключительных прав вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования произведений или объектов смежных прав либо за допущенные правонарушения в целом.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения **независимо от наличия или отсутствия убытков**.

Но с 1 января 2008г. вступила в силу четвёртая часть гражданского кодекса, где фраза «независимо от наличия или отсутствия убытков» отсутствует, а правообладатель освобождён от обязанности доказывать *только размер* причинённых убытков:

⁶ Закон об авторском праве готовился в 1991-1992 г.г., а в тот период за неимением собственного опыта и по другим известным всем причинам было принято копировать всё американское.

Статья 1252. Защита исключительных прав

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе **вместо возмещения убытков** требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания **размера** причиненных ему убытков.

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

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В США, судьи, назначая штрафы-наказания, не стесняются называть вещи своими именами, если у правообладателя нет убытков, а имеется дополнительный доход, так и пишут в своих решениях **«имеется дополнительный доход»**.

В деле ORIG. APPALACHIAN ARTWORKS v. J.F. REICHERT, INC., рассмотренном в 1987 году судом Пенсильвании речь шла о параллельном импорте кукол в США из Германии и Испании, нарушающем авторские права (в отношении авторских прав в США на тот момент действовало «право на импорт»)⁷.

Истец требовал с ответчика компенсацию в максимальном размере, суд же назначил минимальную компенсацию – 250 долларов США за каждый доказанный факт нарушения, руководствуясь тем, что ввоз на территорию США спорной продукции не только не принёс истцу убытки, а, наоборот, увеличил его доходы:

As to any profits lost by the plaintiff, it is clear that any such losses were minimal and, in fact, it is entirely possible that the defendant's activities resulted, ironically, in additional revenues that the plaintiff would not have recognized otherwise. As stated earlier, the European CPK dolls imported by the defendant were manufactured pursuant to a legitimate licensing agreement between the plaintiff and, for	Что касается доходов, недополученных истцом, очевидно, что такие потери минимальные и, на самом деле, более чем очевидно, что деятельность ответчика, как это не странно, привела к дополнительным доходам истца , которые он отказывается признавать. Как было отмечено ранее, куклы Европейского производства, законно произведены в соответствии с лицензионным соглашением между истцом и, например, компанией Jesmar (испанский производитель – прим.авт.). Поэтому, за каждую куклу
---	--

⁷ 19 марта 2013г. Верховный суд США, рассмотрев дело KIRTSAENG, DBA BLUECHRISTINE99 v. JOHN WILEY & SONS, INC., вынес окончательное и прецедентное решение: параллельному импорту в США быть.

example, Jesmar. Thus, for each European CPK doll purchased by the defendant, the plaintiff received a royalty from the European manufacturer. This is not a case where the infringer's conduct resulted in the loss of licensing fees or royalties by the copyright owner. (Judge Troutman)	европейского производства, приобретённую ответчиком, истец получил роялти от Европейского производителя. Таким образом в настоящем деле поведение нарушителя не привело к потере истцом каких-либо лицензионной платежей или роялти за использование своего товарного знака. (судья Траутман)
--	---

В указанной части судебный акт подлежит отмене по основанию установленному п.3 ч.2 ст.288 АПК РФ в совокупности с ч.4 ст.1515 ГК РФ и ч.3 ст.1252 ГК РФ.

специальная норма

Санкции статьи 1515 ГК РФ ч.2 «изъятие и уничтожение» и ч.4 «компенсация» не применяются в отсутствие диспозиции «незаконного размещения товарного знака», ч.1⁸:

удовлетворяя требования об изъятии из оборота и уничтожении товаров, маркированных товарными знаками «NISSAN», суды не учли положений статьи 1515 ГК РФ, согласно которым данное требование правообладатель вправе предъявлять только в случае, когда товарный знак размещен на товарах незаконно. В рассматриваемом деле суды не дали оценку обстоятельству, является ли товар контрафактным с точки зрения легального определения, содержащегося в пункте 1 статьи 1515 ГК РФ. Без установления данного обстоятельства невозможно решить вопрос и о взыскании компенсации, предусмотренной пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ⁹.

На основании ч.2 ст.1515 ГК РФ можно изымать и уничтожать только товар, содержащий незаконное **размещение** товарного знака.

В настоящем деле суд применил общую норму ч.4 ст.1252 ГК РФ вместо специальной ч.2 ст.1515 ГК РФ, потому что она «не противоречит специальной».

Вопреки предположению суда апелляционной инстанции:

а. ни одна специальная норма «не противоречит» общей норме,

б. специальные нормы не «не противоречат», а **сужают** содержание общих норм (пример из курса логики: столы/деревянные столы/ столы лакированные столы / деревянные лакированные столы на трёх ножках/ деревянные лакированные столы на трёх ножках российского производства/ и т.д.

⁸ на самом деле ни одна санкция не применяется в отсутствие диспозиции, ст.1515 ГК РФ – не исключение.

⁹ постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2014г. по делу «Nissan» № А41-42585/2012 «Nissan».

в. при наличии специальной и общей норм, применяется ... специальная.

Часть 1 статьи 1515 ГК РФ сужает понятие контрафактного товара, данное в ч.4 ст.1252 ГК РФ, для товарных знаков, сужает до незаконного размещения товарного знака:

содержащаяся в судебных актах первой и апелляционной инстанций ссылка на пункт 4 статьи 1252 ГК РФ о контрафактности товара неправомерна. Данная норма ГК РФ является общей по отношению к норме статьи 1515 Кодекса, которая в совокупности со статьей 1484 конкретизирует ее применительно к товарным знакам¹⁰.

Все специальные нормы, а не только ст.1515 ГК РФ, сужают содержание общих норм, поэтому они специальные (см. приложение № 1).

В указанной части судебный акт подлежит отмене по основанию установленному п.1 ч.2 ст.288 АПК РФ в совокупности с ч.1,2 ст.1515 ГК РФ.

отсутствие введения в гражданский оборот

Суд апелляционной инстанции закономерно ни разу не упомянул в оспариваемом постановлении ст.1487 ГК РФ.

Даже если применять в настоящем деле положения ч.4 ст.1252 ГК РФ вместо положений ч.2 ст.1515 ГК РФ, необходимо наличие «нарушения исключительных прав»:

*в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, **приводят к нарушению исключительного права** на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.*

Когда речь идёт о товаре, произведённом самим правообладателем, нарушением является не введение товара в гражданский оборот и не его ввоз на территорию Российской Федерации, а использование товарного знака в отношении товара, введённого в гражданский оборот на территории Российской Федерации не правообладателем(ст.1487 ГК РФ):

*не является нарушением исключительного права на товарный знак **использование** этого товарного знака другими лицами в*

¹⁰ постановление ФАС МО № КА-А40/11047-08 от 26.03.2019г. по делу «Guinness».

отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Так как спорный товар в гражданский оборот на территории Российской Федерации не введён, исключительные права компании «Paulaner Brauerei GmbH & Co KG» этим товаром, произведённым самим правообладателем, не нарушены.

В авторском праве есть статья 1273 ГК РФ «Свободное воспроизведение произведения в личных целях». Аналогичная норма присутствует в патентном праве – п.4 ст.1359 «Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец».

Однако в Главе 76 гражданского кодекса Российской Федерации нет норм, позволяющих использовать товарные знаки в личных целях.

С чем это связано?

Почему болельщик футбольного клуба «Спартак», нарисовавший на своей щеке эмблему клуба, являющуюся зарегистрированным товарным знаком, не нарушает исключительных прав?

Для разграничения законного и незаконного использования товарных знаков установлен не критерий «для личных целей», а критерий «введения в гражданский оборот»:

товарный знак охраняется исключительно во взаимосвязи с товарами и услугами, в то время как авторское право защищено вне зависимости от материального носителя, на котором оно размещено¹¹.

То есть использованием товарного знака является совокупность действий **(а)** по размещению товарного знака и **(б)** по введению товаров в гражданский оборот:

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 Федерации¹².

Ввоз, о котором пишет суд апелляционной инстанции, предшествует введению товара в гражданский оборот, а не наоборот.

¹¹ United States v Giles. United States Court of Appeals, Tenth Circuit, 2000. 213 F.3d 1247.
<http://openjurist.org/213/f3d/1247/united-states-of-america-v-donald-ralph-giles>

¹² ч.2 ст.1484 ГК РФ.

Также полагаем необходимым отметить следующее:

Согласно ч.2 ст. 1484 ГК РФ использование товарного знака – это размещение товарного знака на товаре с **целью индивидуализации** последнего. Товарный знак должен индивидуализировать товар для потребителя, и исключать вероятность смешения товара.

Товарный знак как средство индивидуализации служит развитию конкуренции:

цель законодательства о товарных знаках заключается в необходимости защитить способность правообладателя выделять себя среди других производителей аналогичных товаров для того, чтобы потребитель в свою очередь имел возможность выбрать товар, происхождение и качество которого соответствуют его интересам. Вторая цель законодательства – стимулировать производителя поддерживать и развивать качество своей продукции¹³.

...

Товарный знак как средство индивидуализации служит важной общественной цели. Этой целью является конкуренция, которая становится возможной благодаря товарному знаку, с помощью которого потребитель может определить продукты, которые удовлетворяют его потребности и, соответственно, вознаградить производителя (правообладателя) повторяющимися покупками его товара.

Без такой индивидуализации товаров потребительский выбор, а значит и конкуренция, существовать не могут¹⁴.

Названная цель является не только безусловной по сути, но и нашедшей своё отражение в актах конституционного правосудия (определение КС РФ от 20 декабря 2001 г. N 287-О):

- *товарный знак представляет собой обозначение, способное отличать товары одних лиц от однородных товаров других лиц;*
- *право на товарный знак служит для целей индивидуализации продукции, а также для формирования признания продукции потребителем;*
- *праву на товарный знак корреспондирует обязанность обеспечения потребителям гарантии качества указанной продукции со стороны обладателя исключительного права в тех случаях, когда продукция производится не им самим, а его лицензиатом.*

В то же время понятие использования товарного знака неограничено:

правообладатель может использовать своё право на товарный знак неограниченно, а только настолько, насколько это

¹³ U.S. International Trade Commission's Final Report on Investigation No. 332-158 Under Section 332(b) of the Tariff Act of 1930.

¹⁴ Smith v. Chanel, inc. 402 F.2d at 562.
<http://openjurist.org/402/f2d/562>

необходимо для индивидуализации товара и предотвращения обмана потребителя¹⁵.

...

защита товарного знака уже не как средства индивидуализации, может привести к прямо противоположному эффекту. Правообладатель с помощью такой неправомерной и не предусмотренной законом защиты ограждает себя от естественной ценовой и качественной конкуренции. В виду чего система конкуренции перестаёт выполнять свою функцию по эффективному распределению/перераспределению имеющихся в экономике ресурсов¹⁶.

...

товарный знак даёт право своему владельцу запрещать использовать товарный знак только для воспрепятствования реализации аналогичных товаров под видом оригинальных¹⁷.

Иностранные правообладатели в спорах по параллельному импорту выдвигают теорию, согласно которой, использованием товарного знака может быть всё то, на что укажет правообладатель: ввоз товаров, хранение товаров, перевозка товаров и даже использование товаров (см. приложение № 2).

На самом деле под «неисчерпывающим перечнем способов использования товарного знака» понимается не «ввоз товаров», «хранение товаров», «перевозку товаров» и «использование товаров», а неисчерпывающий перечень видов товарных знаков – способов **индивидуализации** товаров и услуг.

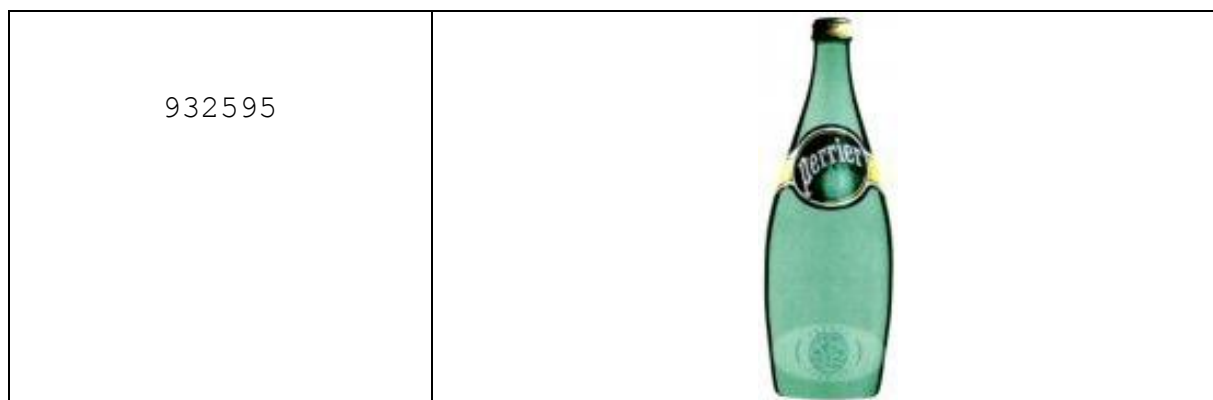
Например, не все товарные знаки размещаются на товаре, существуют и такие товарные знаки, **в которых** размещается товар, так называемые объёмные товарные знаки, например, бутылки:

Номер международной регистрации	Обозначение
769520	

¹⁵ Job's Daughters. 633 F.2d at 919.
<https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F3/213/213.F3d.1247.99-6036.html>

¹⁶ Smith v. Chanel, inc. 402 F.2d at 562.
<http://openjurist.org/402/f2d/562>

¹⁷ A.Bourjois & Co. v. Katzel, 260 U.S. 689, 43 S.Ct. 244.
<https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/260/689>



Существует много других разновидностей товарных знаков, в отношении которых сложно применить существительное «размещение»: «голографические знаки и знаки, не состоящие из визуальных обозначений, в частности звуковые и обонятельные знаки»¹⁸, цвет¹⁹, дизайн трейлера²⁰, дизайн крыши²¹, комбинация цвета и дизайна²², униформа²³.

Однако во всех перечисленных видах товарных знаков речь идёт об **индивидуализации** товаров и услуг, а не о способах использования товаров.

Нет смысла «изобретать велосипед»: в ч.2 ст.1484 ГК РФ прямым текстом написано про цель использования товарного знака – для индивидуализации. Ввоз товаров цели индивидуализации не преследует, поэтому не является использованием товарного знака.

Когда законодатель указывает в норме закона цель реализации того или иного права, он проводит границу между тем, что является реализацией такого права, а что находится за пределами права (см. приложение № 3).

С уважением,

Валитов Д.А.

16.04.2015г.

¹⁸ Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. – М.: "Проспект", 2010. Взято из СПС «Гарант».

¹⁹ Ives Laboratories, Inc., Plaintiff-Appellant, v. Darby Drug Co., Inc.1979.

²⁰ Truck Equipment Service Co. v. Fruehauf Corp., 1976.

²¹ Fotomat Corp. v. Cochran. 1979.

²² Quabaug Rubber Co. v. Fabiano Shoe Co.,1977.

²³ Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v Pussycat Cinema, Limited. 1979.

Приложение:

1. копия обращения к председателю Верховного суда Российской Федерации,
2. копия ходатайства по делу № А40-17101/14-27-150²⁴,
3. целесредственные установки законодателя,
4. копия доверенности,
5. копия оспариваемого постановления.

²⁴ <http://www.law-paragon.com/#!Достойно-восхищения/сyzh/551fecdd0cf2aa1811804>