

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА**

ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000

<http://fasszo.arbitr.ru>**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18 июля 2012 года

Дело № А56-31546/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 11 июля 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 июля 2012 года.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Гафиатуллиной Т.С., судей Кадулина А.В., Сапоткиной Т.И.,

при участии от компании «Longines Watch Co., Francillon Ltd» Прядеиной Е.В. (доверенность от 20.07.2011), Гербутова В.С. (доверенность от 04.05.2010), от общества с ограниченной ответственностью «БЭСТВОТЧ. РУ» Канева П.Д. и Дронова Ф.В. (доверенность от 04.07.2012), от общества с ограниченной ответственностью «АДЕЛИЯ» Лифшица А.Л. (доверенность от 23.09.2009),

рассмотрев 11.07.2012 в открытом судебном заседании кассационную жалобу компании «Longines Watch Co., Francillon Ltd» на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2012 по делу № А56-31546/2011 (судьи Медведева И.Г., Зайцева Е.К., Копылова Л.С.),

у с т а н о в и л :

Компания «Longines Watch Co., Francillon Ltd», место нахождения: СН-2610, Швейцария, Берн, Сент-Имье (далее - Компания), обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «БЭСТВОТЧ. РУ», место нахождения: 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 216, лит. А, 2-Н, ОГРН 1037835029968 (далее - ООО «БЭСТВОТЧ. РУ»), и обществу с ограниченной ответственностью «АДЕЛИЯ», место нахождения: 192007, Санкт-Петербург, Боровая ул., д. 42, кв. 14, ОГРН 1037835026833 (далее - ООО «АДЕЛИЯ»), о запрете совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия Компании товаров с размещенным на них товарным знаком «LONGINES», в том числе осуществлять их ввоз, хранение для целей продажи, предложение к продаже, продажу; о взыскании с ООО «БЭСТВОТЧ. РУ» 5 000 000 руб., с ООО «АДЕЛИЯ» - 100 000 руб. денежной компенсации за незаконное использование товарного знака «LONGINES»; об изъятии из гражданского оборота товаров с размещенным на них товарным знаком «LONGINES», введенных ООО «БЭСТВОТЧ. РУ» в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия Компании, и обязанности за его счет уничтожить эти товары.

Впоследствии истец в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) отказался от требования об изъятии из гражданского оборота товаров с размещенным на них

товарным знаком «LONGINES» и обязанности ООО «БЭСТВОТЧ. РУ» уничтожить эти товары.

Решением от 14.11.2011 принят отказ Компании от иска в указанной части, производство по делу в этой части прекращено; суд запретил ООО «БЭСТВОТЧ. РУ» совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия Компании товаров с размещенным на них товарным знаком «LONGINES», в том числе осуществлять их ввоз, хранение для целей продажи, предложение к продаже, продажу; запретил ООО «АДЕЛИЯ» совершать действия по предложению к продаже на территории Российской Федерации без согласия Компании товаров с размещенным на них товарным знаком «LONGINES»; взыскал с ООО «БЭСТВОТЧ. РУ» в пользу Компании 3 000 000 руб., с ООО «АДЕЛИЯ» - 100 000 руб. денежной компенсации за незаконное использование товарного знака «LONGINES»; в остальной части иска отказал.

Постановлением апелляционного суда от 04.04.2012 решение от 14.11.2011 отменено; в иске отказано.

В кассационной жалобе Компания, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права, несоответствие выводов апелляционного суда фактическим обстоятельствам дела, просит постановление от 04.04.2012 отменить, решение от 14.11.2011 оставить в силе.

Как указывает податель жалобы, продажа на территории Российской Федерации оригинальных товаров без согласия правообладателя при отсутствии исчерпания права на товарный знак нарушает его исключительное право; бремя доказывания правомерности использования ответчиками товарного знака «LONGINES» лежит на них; ответчики не доказали, что реализуемые ими товары, маркированные товарным знаком «LONGINES», были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации истцом или с его согласия; обстоятельства дела свидетельствуют об умышленном нарушении ответчиками исключительных прав истца.

В отзыве на кассационную жалобу ООО «БЭСТВОТЧ. РУ» и ООО «АДЕЛИЯ» просят обжалуемое постановление оставить без изменения, считая его законным и обоснованным.

В судебном заседании представители Компании поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе. Представители ООО «БЭСТВОТЧ. РУ» и ООО «АДЕЛИЯ» против удовлетворения жалобы возражали.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.

Как следует из материалов дела, Компания является правообладателем товарного знака «LONGINES», зарегистрированного в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков, внесенных в реестр знаков Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности и имеющих международную охрану, в том числе на территории Российской Федерации (регистрационные свидетельства от 19.06.1997 № 678838, от 27.11.1981 № 465131, от 26.05.1965 № 298063 для товаров различных классов МКТУ, включая часы).

Судами установлено, что ООО «БЭСТВОТЧ. РУ» в сети Интернет на сайте по адресу «<http://bestwatch.ru>» предлагает к продаже на территории Российской Федерации маркированные товарным знаком «LONGINES» часы, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств от 14.04.2011.

Администратором доменного имени «bestwatch.ru» является ООО «АДЕЛИЯ», что подтверждается письмом регистратора домена - обществом с

ограниченной ответственностью «Грант-Парк-Телеком» от 06.04.2011 № R01/04/59.

Считая свои права на исключительное использование товарного знака нарушенными, Компания обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции пришел к выводу о незаконности действий ответчиков по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия правообладателя товаров, маркированных товарным знаком «LONGINES», и удовлетворил иск.

Апелляционный суд не согласился с указанным выводом, решение от 14.11.2011 отменил и в иске отказал. При этом суд указал на реализацию ответчиками оригинального товара и недоказанность отсутствия согласия правообладателя на введение его в гражданский оборот.

Кассационная инстанция находит правовые основания для отмены обжалуемого постановления, исходя из следующего.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя от аналогичных товаров другого производителя.

Пункт 2 статьи 1484 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы. В то же время перечень позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность.

В силу 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.

Материалами дела подтверждается, что ответчики предлагали к продаже, а ООО «БЭСТВОТЧ. РУ» кроме этого осуществляло продажу товаров (часов), маркированных товарным знаком «LONGINES».

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, в том числе письмо общества с ограниченной ответственностью «Свотч Групп (РУС)» от 23.09.2011, суд первой инстанции сделал правильный вывод о том, что введенный ответчиками в гражданский оборот товар (приобретенный в рамках контрольной закупки и предложенный ответчиками на сайте) не был предназначен для реализации на территории Российской Федерации. Согласия на его введение в гражданский оборот Компания не давала.

В соответствии со статьей 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Данная норма означает, что Российская Федерация придерживается национального принципа исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности.

Доказательств как введения Компанией в гражданский оборот на территории Российской Федерации распространяемых ответчиками товаров, маркированных товарным знаком «LONGINES», так и предоставления ею в установленном законом порядке такого права третьим лицам ответчик в материалы дела не представил (статья 65 АПК РФ).

Ссылка ООО «БЭСТВОТЧ. РУ» на приобретение спорных товаров по договорам комиссии как на доказательство распространения экземпляров часов, уже введенных в гражданский оборот правообладателем (либо с его согласия) на территории Российской Федерации, не принимается кассационной инстанцией. ООО «БЭСТВОТЧ. РУ» не указало источник происхождения изделий, проданных им в рамках контрольной закупки и предложенных к продаже на сайте, документально не подтвердило факт получения указанных товаров.

С учетом изложенного суд первой инстанции установил фактические обстоятельства дела и правильно применил нормы материального права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

За незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (пункт 4 статьи 1515 ГК РФ).

В совместном постановлении Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

Суд первой инстанции установил факт нарушения ответчиками исключительных прав истца на товарный знак и, как следствие, удовлетворил требование истца о взыскании компенсации, исходя из длительности правонарушения и баланса интересов сторон.

Выводы апелляционного суда об отсутствии незаконного воспроизведения товарного знака (об отсутствии продажи контрафактного товара) не влияют на возможность привлечения ответчиков к гражданско-правовой ответственности.

Ссылка апелляционного суда на недоказанность отсутствия согласия правообладателя на введение в гражданский оборот спорного товара основана на неправильном распределении бремени доказывания между сторонами.

Кроме того, у суда апелляционной инстанции не имелось правовых оснований отменять решение от 14.11.2011 в части прекращения производства по делу в связи с отказом Компании от части иска.

С учетом изложенного постановление от 04.04.2012, содержащее выводы, которые не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, подлежит отмене, а решение от 14.11.2011 - оставлению в силе.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

п о с т а н о в и л:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2012 по делу № А56-31546/2011 отменить.

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.11.2011 оставить в силе.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «БЭСТВОТЧ. РУ», место нахождения: 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 216, лит. А, 2-Н, ОГРН 1037835029968, в пользу компании «Longines Watch Co., Francillon Ltd», место нахождения: СН-2610, Швейцария, Берн, Сент-Имье, 1000 руб. расходов по кассационной жалобе.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АДЕЛИЯ», место нахождения: 192007, Санкт-Петербург, Боровая ул., д. 42, кв. 14, ОГРН 1037835026833, в пользу компании «Longines Watch Co., Francillon Ltd», место нахождения: СН-2610, Швейцария, Берн, Сент-Имье, 1000 руб. расходов по кассационной жалобе.

Председательствующий
Судьи

Т.С. Гафиатуллина
А.В. Кадулин
Т.И. Сапоткина