



## ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, г. Москва, ГСП -4, проезд Соломенной сторожки, д. 12

адрес электронной почты: [info@mail.9aas.ru](mailto:info@mail.9aas.ru)

адрес веб.сайта: <http://www.9aas.arbitr.ru>

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-21713/2022

город Москва

03 июня 2022 года

Дело № А40-74454/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 31 мая 2022 года

Постановление изготовлено в полном объеме 03 июня 2022 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей Д.В. Пирожкова, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО «Фенко»

на решение Арбитражного суда города Москвы от 21 февраля 2022 года

по делу № А40-74454/2021, принятое судьей Е.Н. Киселевой,

по иску ООО «Авто-мс» (ОГРН 1147746020674)

к ООО «Фенко» (ОГРН 1197746644083), ООО «Автодок-сеть» (ОГРН

1195081071943), ООО «Экоресурс» (ОГРН 1117746843830)

о защите исключительных прав,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца:

Сергеев Д.В. по доверенности от 05.05.2022

от ответчиков:

от ООО «Фенко» -

Чесных В.И. по доверенности от 25.01.2022,

от ООО «Автодок-сеть» -

извещен, представитель не явился,

от ООО «Экоресурс» -

извещен, представитель не явился,

### УСТАНОВИЛ:

ООО «Авто-мс» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском заявлением к ООО «Фенко» (далее – общество «Фенко»), ООО «Автодок-сеть» (обществу «Автодок-сеть»), ООО «Экоресурс» (обществу «Экоресурс») (с учетом принятого судом в порядке статей 46, 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения исковых требований):

-об обязанности общества «Фенко» прекратить нарушение исключительного права на товарный знак путем удаления из сети Интернет всех предложений

товаров под маркой «FEBEST», размещаемых в сети Интернет, включая предложения на <https://japancars.ru/>, <https://parts.autodromo.ru/>; -запрете использовать обозначение «FEBEST», сходное до степени смешения с товарным знаком «FEBEST» при продаже товаров любым способом; -обязании за свой счет уничтожить все товары, этикетки, упаковки под маркой «FEBEST»; -взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ № 340520 в размере 5.000.000 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 84.040 руб., расходов на нотариуса в размере 56.920 руб.;

-об обязанности общества «Автодок-сеть» убрать все предложения, размещенные на сайте <https://www.autodoc.ru/> о продаже товаров, под маркой «FEBEST»;

-об обязанности общества «Экоресурс» убрать из сертификата ЕАЭС RU C-RU.MT 49.B.00597/20 от 14.07.2020г. Серия RU № 0250514 торговую марку «FEBEST», как сходную до степени смешения с товарным знаком «FEBEST».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21 февраля 2022 года принят отказ «Авто-мс» от исковых требований к обществу «Автодок-сеть», производство по делу в указанной части прекращено;

обществу «Фенко» запрещено использовать обозначение «FEBEST» сходное до степени смешения с товарным знаком «FEBEST» № 340520 при продаже товаров однородных с товаром для которых зарегистрирован товарный знак, любым способом, в том числе в сети «Интернет»;

с общества «Фенко» в пользу общества «Авто-мс» взыскана компенсация в размере 5.000.000 руб., судебные издержки 140.960 руб.

-на общество «Экоресурс» возложена обязанность исключить из сертификата ЕАЭС RU C-RU.MT 49.B.00597/20 от 14.07.2020г. Серия RU № 0250514 торговую марку «FEBEST», путем прекращения действия указанного сертификата в отношении торговой марки «FEBEST»;

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением, общество «Фенко» обратился с апелляционной жалобой, в которой просит изменить решение суда в части взыскания суммы компенсации, принять по делу новый судебный акт о снижении компенсации до 10.000 руб.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает на чрезмерность, несоразмерность и несправедливость компенсации во взыскиваемом истцом размере; на момент рассмотрения спора на сайте общества «Фенко» <http://fenko.ru.com> удалены сведения о спорном товаре; суд первой инстанции пришел к выводу, что документально подтвержденным и доказанным является только факт размещения ответчиком спорного товара на принадлежащем ему сайте по адресу <http://fenko.ru.com>, тогда как истцом вменялось с использованием обозначения «FEBEST» к продаже товаров не только на своем сайте, но и через сеть партнеров-дистрибьюторов, на сайтах <https://japancars.ru/>, <https://pails.autodromo.ru/>; правонарушение совершено обществом впервые, на момент нарушения предприятие осуществляло деятельность всего лишь 9 месяцев с момента регистрации, после получения уведомления о нарушении с сайта ответчика (<http://fenko.ru.com>) вся информация была удалена; лицензия на использование товарного знака предоставлена истцу компанией Фебест Аутотейле ГмбХ

(Германия), то есть резидентом недружественного государства согласно Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 г. № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».



Истец представил отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании апелляционного суда представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, истец против доводов жалобы возражал.

Общество «Автодок-сеть», общество «Экоресурс», надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе с учетом того, что жалоба подана с соблюдением установленного срока на апелляционное обжалование, стороны были извещены о начавшемся судебном процессе, апелляционным судом исполнена обязанность по размещению информации о времени и месте рассмотрения дела в Картотеке арбитражных дел в сети Интернет по веб-адресу: <http://kad.arbitr.ru>), явку представителей в судебное заседание не обеспечили, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанных лиц.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, считает, что решение подлежит отмене в части, исходя из следующего.

Исковые требования по настоящему делу мотивированы следующим.

ООО «Авто-мс» является правообладателем товарного знака  по свидетельству РФ № 340520 о регистрации отчуждения исключительного права от 18.10.2019 г. (дата приоритета 10.08.2007 г.) в отношении товаров и услуг 12 класса МКТУ, а также товарного знака  по свидетельству РФ № 681109 (дата приоритета 17.01.2018 г.), зарегистрированного 08.11.2018 г. в отношении товаров и услуг 12, 17, 35 классов МКТУ, на условиях исключительной лицензии предоставленной компанией Фебест Аутотейле ГмбХ Германия) по лицензионному договору от 26.02.2020 г. № ТЗ-1/20 (реестровая запись о предоставлении права использования от 24.04.2020 г).

Истец, обосновывая иски требования, указывает на то, что товарный знак используется в деятельности ответчика общества «Фенко» путем размещения обозначения «FEBEST», сходного до степени смешения обозначения на сайте, а также в каталоге продукции, с которым потребители могут ознакомиться на сайте ответчика под доменным именем <http://fenko.ru.com/>

Спорное обозначение размещается в виде баннера на главной странице с содержанием «FEBEST AUTO PARTS». Также из описания на главной странице сайта видно, что ответчиком ведется серийный выпуск автомобильных запчастей под различными торговыми марками, включая бренд «FEBEST».

На сайте ответчика в разделе «Каталог» у потребителей имеется возможность осуществить загрузку (скачать) каталога автозапчастей в формате PDF или просмотреть его без скачивания в режиме онлайн, в котором имеется отдельный раздел «FEBEST», содержащий более 4.000 страниц с разнообразными товарами, которые маркируются указанным обозначением.

Указанные обстоятельства подтверждаются нотариальным протоколом осмотра доказательств от 11.12.2020 г., а также результатами контрольной закупки контрафактных автомобильных запчастей, маркированных обозначением «FEBEST» (договор поставки № 15-12/2020 от 15.12.2020 г., счет на оплату № 1 от 17.12.2020 г., УПД № 634 от 18.12.2020 г., фото упаковок товара).

Кроме того, ответчик размещает предложения к продаже автомобильных запчастей «FEBEST» на следующих сайтах: <https://www.abcp.ru/>, <https://www.autodoc.ru/>, <https://exist.ru/>, <https://japancars.ru/>, <https://parts.autodromo.ru/>, что подтверждается скриншотами страниц указанных сайтов. Также истцу стало известно о факте размещения на сайте <https://fsa.gov.ru/> Сертификата ЕАЭС RU C-RU.MT49.B.00597/20 от 14.07.2020 г. Серия RU №0250514, выданный органом по сертификации обществом «Экоресурс» в отношении общества «Фенко» с использованием обозначения «FEBEST».

Претензия истца оставлена обществом «Фенко» без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением по настоящему делу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации 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, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом 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; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным

товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

На основании пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных 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.

Согласно статье 1254 Гражданского кодекса Российской Федерации, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 названного Кодекса.

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

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 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; 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.

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет

доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

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.

В силу части 1 статьи 64, статей 71 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Удовлетворяя иски, суд первой инстанции обоснованно исходил из доказанности как принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 340520, № 681109, так и из доказанности факта использования ответчиком – обществом «Фенко» обозначений тождественных и сходных до степени смешения с товарными знаками истца, запретив использовать обозначение «FEBEST», сходное до степени смешения с товарным знаком «FEBEST» № 340520 при продаже товаров однородных с товаром для которых зарегистрирован товарный знак, любым способом, в том числе в сети «Интернет», и не усмотрев оснований для снижения размера компенсации.

В своей апелляционной жалобе общество «Фенко» просит изменить решение суда в части взыскания суммы компенсации, указывает на чрезмерность, несоразмерность и несправедливость компенсации.

Возражений по принятому решению в части прекращения производства, установления запрета на использования обозначения «FEBEST» и прекращения действия сертификата доводы апелляционной жалобы не содержат.

В отношении размера компенсации апелляционным судом установлено следующее.

Истцом избран способ защиты исключительного права в виде взыскания компенсации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 кодекса Российской Федерации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истцом определен максимальный размер компенсации 5.000.000 руб.

В пунктах 59, 61, 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) даны следующие разъяснения относительно определения судом размера компенсации.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем



или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 г., суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Истец настаивает, что размер компенсации за нарушение исключительного права рассчитан с учетом разъяснений, данных в Постановлении № 10.

В своем исковом заявлении истец в качестве способа расчета приводит следующее обстоятельство.

На одной странице каталога контрафактных товаров обществом «Фенко» было представлено в среднем 45 товарных позиций. Если количество товарных позиций (45) умножить на количество страниц каталога (4.000), то количество контрафактных товаров составляет 180.000 товарных позиций. При условии, что средняя стоимость одного контрафактного товара составляет 50 рублей (что в действительности многократно больше) размер двукратной стоимости контрафактных товаров, согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, составляет 18.000.000 рублей. Кроме того, автозапчасти с использованием обозначения «FEBEST» реализовались и реализуются не только нарушителем на своем сайте, но и через сеть партнеров-дистрибьюторов, в частности <https://www.abcp.ru/>, <https://www.autodoc.ru/>, <https://exist.ru/>, <https://japancars.ru/>, <https://parts.autodromio.ru/>.

Суд первой инстанции, принимая во внимание объем предлагаемой к продаже контрафактной продукции и количество предложений к продаже (крупных сайтов, предлагающих к продаже спорный товар), счел, что размер компенсации в сумме 5.000.000 руб. истцом обоснован и является соразмерным нарушению.

Вместе с тем, судебная коллегия отмечает следующее.

В мотивировочной части решения суд первой инстанции пришел к выводу о том, что требования истца в части предложений товаров под маркой «FEBEST», размещаемых в сети Интернет на сайтах <https://japancars.ru/>, <https://parts.autodromo.ru/>, удовлетворению не подлежат, поскольку доказательств того, что предложение к продаже на указанных сайтах размещено обществом «Фенко», в материалы дела не представлено.

Однако при определении размера компенсации, вопреки выводам мотивировочной части судебного акта, принял во внимание, что автозапчасти с использованием обозначения «FEBEST» предлагались к продаже не только ответчиком на своем сайте, но и через сеть партнеров-дистрибьюторов, в частности <https://www.abcp.ru/>, <https://www.autodoc.ru/>, <https://exist.ru/>, <https://japancars.ru/>, <https://parts.autodromo.ru/>, что подтверждается представленными в материалы дела скриншотами сайтов.



Общество «Фенко» при решении вопроса о размере компенсации также просило суд первой инстанции учесть, что правонарушение совершено им впервые, на момент нарушения предприятие осуществляло деятельность всего лишь 9 месяцев с момента регистрации, после получения уведомления о нарушении с сайта ответчика (<http://fenko.ru.com>) вся информация была удалена (истцом указанные обстоятельства не оспаривались).

Оценка приведенным ответчиком доводам в решении суда отсутствует.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 мая 2022 года суд отложил рассмотрение дела и предложил ответчику представить бухгалтерский баланс юридического лица, бухгалтерскую справку за подписью генерального директора относительно полученной прибыли от продажи продукции маркированной спорным товарным знаком, а также обоснованный, документально подтвержденный контррасчет возможной компенсации за нарушение исключительных прав истца.

Согласно представленным бухгалтерским и налоговым документам, чистая прибыль общества «Фенко» за 2020 год составила 67.000 руб., в том числе, от реализации продукции торговой марки Febest – 2.495 руб.

Истец указанные сведения оспаривал, пояснил, что согласно базе Интерфакс-СПАРК выручка ответчика за 2020 год составила – 8.375.000 руб., за 2021 год – 12.415.000 руб. Кроме того, указал на большую конкуренцию на рынке автомобильный автозапчастей, численность работников общества – 1-2 человека, кустарность упаковки автомобильных запчастей, отсутствие затрат на рекламу.

Судом апелляционной инстанции при определении размера компенсации, повторно оценены все представленные сторонами спора доказательства и приняты во внимание следующие обстоятельства: с одной стороны, деятельность ответчика, в ходе которой допущено правонарушение, способ предложения спорных товаров к продаже (в том числе через сеть Интернет), значительно увеличивает размер потенциальных потребителей, с другой стороны, недоказанность предложений товаров под маркой «ФЕВЕСТ», размещаемых в сети Интернет на сайтах <https://japancars.ru/>, <https://parts.autodromo.ru/>, совершение правонарушения ответчиком впервые, незначительная чистая прибыль общества, удаление сведений со своего сайта после получения требования правообладателя.

Апелляционный суд отмечает, что превентивная природа компенсации приобретает ключевое значение в случаях неоднократного, систематического нарушения ответчиком исключительных прав правообладателя, отсутствия его готовности прекратить нарушение в добровольном досудебном порядке и продолжения нарушения после получения претензий правообладателя.

В связи с чем, суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьями 1229, 1250, 1252, 1254, 1270, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, данными в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского

кодекса Российской Федерации», принимая во внимание указанные выше обстоятельства и принципы разумности, справедливости, баланса прав и интересов сторон, соразмерности компенсации последствиям нарушения, приходит к выводу о наличии оснований для снижения заявленного истцом размера компенсации до 500.000 руб.

Суд апелляционной инстанции полагает, что определенный таким образом размер компенсации не влечет недобросовестного обогащения истца, и в то же время избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, при этом безусловно лишает последнего стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности.

При этом тот факт, что компания Фебест Аутотейле ГмбХ (Германия), предоставившая истцу исключительную лицензию на использование товарного знака, является резидентом недружественного государства, не свидетельствует о допущенном со стороны истца злоупотреблении правом и само по себе не может стать основанием для отказа в удовлетворении требований в защиту интеллектуальных права общества.

В отношении судебных издержек и государственной пошлины апелляционным судом установлено следующее.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьями 101, 106, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во внимание разъяснения, изложенные в пунктах 10, 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», в определении Конституционной Суда Российской Федерации от 23.12.2014 г. № 2777-О, исходит из того, что когда заявлено два самостоятельных требования, в отношении одного из которых подлежит применению пропорциональный подход распределения судебных расходов, а на другое требование такой подход не распространяется, судебные расходы подлежат делению поровну на количество заявленных требований и возмещаются по каждому требованию отдельно исходя из удовлетворения, частичного удовлетворения либо отказа в удовлетворении каждого из этих требований.

Аналогичный правовой подход изложен в определении Верховного суда Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 309-ЭС17-12761.

С учетом удовлетворения судом первой инстанции неимущественного требования запрете использовать обозначение «FEBEST», сходного до степени смешения с товарным знаком «FEBEST» при продаже товаров любым способом, частичного удовлетворения судом апелляционной инстанции имущественного требования о взыскании компенсации (удовлетворено 10 %, отказано 90 %), с ответчика в пользу истца следует взыскать судебные издержки в размере 77.528 руб. Также суд апелляционной инстанции взыскивает с ответчика расходы по уплате государственной пошлины в размере 4.800 руб. по имущественному требованию. В части неимущественного требования государственная пошлина взыскана судом первой инстанции с ответчика в доход федерального бюджета и решение суда в этой части признано апелляционным судом законным и обоснованным.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что при принятии обжалуемого решения суд первой инстанции неполно выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, неправильно применил

нормы материального права, в связи с чем, на основании пунктов 1, 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда подлежит отмене в части, с общества «Фенко» в пользу общества «Авто-мс» следует взыскать компенсацию в размере 500.000 руб., в остальной части требования о взыскании компенсации отказать.

В остальной части решение суда следует оставить без изменения.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, пунктами 1, 4 части 1 статьи 270. статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

### **ПОСТАНОВИЛ:**

Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 февраля 2022 года по делу № А40-74454/2021 отменить в части взыскания с ООО «Фенко» компенсации в размере 5.000.000 руб., судебных издержек в размере 140.960 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 48.420 руб.

Взыскать с ООО «Фенко» в пользу ООО «Авто-мс» компенсацию в размере 500.000 руб., судебные издержки в размере 77.528 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 4.800 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований ООО «Авто-мс» о взыскании с ООО «Фенко» компенсации и судебных издержек отказать.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 21 февраля 2022 года по делу № А40-74454/2021 оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья:

О.Н. Лаптева

Судьи:

Д.В. Пирожков

А.И. Трубицын