

В Арбитражный суд Свердловской области

Истец:

ИНН:

Юридический адрес:

Ответчик:

ИНН:

Адрес:

ВОЗРАЖЕНИЕ

**на исковое заявление о взыскании компенсации за нарушение
исключительных имущественных прав**

ООО (далее Истец) обратилась Арбитражный суд Свердловской области (далее также – Суд) с иском к ИП (далее – Ответчик) о взыскании компенсации в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за нарушение исключительных имущественных прав на средство индивидуализации – товарный знак № 472184 и компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на произведение изобразительного искусства – «изображение персонажа «Гена».

В обоснование заявленных требований Истец ссылается на то, что на реализуемом Ответчиком товаре размещены изображения, до степени смешения схожие с товарным знаком № 472184. Обоснования того, что спорные товарные знаки сходны до степени смешения, или имеется угроза такого смешения, исковое заявление не содержит.

В обоснование заявленных требований о взыскании компенсации в размере 50 000 руб. Истец ссылается на то, что данный товарный знак является популярным и широко известным, на то, что Истец проводит бесплатные консультации по местам приобретения легальной продукции; а также на то, что Истец борется с контрафактом путем периодических обращений в суд. Доказательств, подтверждающих данные утверждения истца, материалы дела не содержат, а доводы что Истец проводит бесплатные консультации по местам приобретения легальной продукции и борется с контрафактом путем периодических обращений в суд не могут обосновывать размер компенсации. Тем более, никакого расчёта понесенного ущерба Истец не предоставил. Таким образом, обоснование размера компенсации и ее соразмерность нарушению в иске отсутствуют. Ответчик просит суд учесть чрезмерно завышенный размер компенсации, отсутствие обоснования в иске размера компенсации.

Ответчик просит суд снизить размер компенсации до 10 000 руб., с учетом наличия оснований для снижения предъявленной истцом ко взысканию компенсации, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, требований разумности и справедливости при определении размера компенсации за нарушение исключительных прав и соразмерности компенсации последствиям нарушения, по правилам пункта 43.3, учитывая выводы, изложенные в постановлении от 20.11.2012 г. №8953/12 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, в судебных актах Верховного Суда Российской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации, международных договорах.

В частности, при заявлении о снижении размера компенсации Ответчик просит обратить внимание на следующие обстоятельства:

1) Торговля игрушками не является основным видом деятельности Ответчика, реализация игрушек не приносит большую прибыль; данный вид товара присутствует в магазине для ассортимента, был закуплен в предновогодние праздники, чтобы разнообразить и украсит витрину.

2) Ответчик не производил данные игрушки, а приобрел в розницу на оптово-розничном рынке «Кор». Данное правонарушение не носит грубый характер, так как о контрафактности данных изделий Ответчик не знал.

3) Закуплено к новогодним праздникам было 1-2 игрушки, при реализации розничная цена с учетом наценки составила 590 рублей.

4) Ранее данным, видом товара ответчик не торговал, следовательно, данное правонарушение носит не систематический характер.

5) В настоящий момент все нарушения Ответчиком устранены, товар был им убран, а срок его использования незначителен.

6) Те денежные средства, которые Ответчик мог получить путем реализации данных игрушек объективно не могли вызвать огромных материальных потерь у правообладателя, а цена иска 50 000 рублей несоизмерима с последствиями нарушенного права.

Так же Ответчик просит учесть, что торговая точка, где были выставлены данные игрушки, находится в торговом центре и занимает 15 квадратных метров. Доход с неё небольшой, а в период коронавирусных ограничений она и вовсе приносила убытки. Так, размер денежной компенсации, которую требует Истец, существенно превышает ту прибыль, которую приносит данный магазин в целом.

Заявленный истцом размер компенсации за нарушение исключительных прав нельзя признать обоснованным и соразмерным нарушению. Заявленный размер компенсации не соответствует принципам разумности и справедливости, что подтверждается вышеуказанными обстоятельствами.

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ 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 пунктах 43.2 и 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее также – ВС РФ) и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее также – ВАС РФ) от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» (далее также – Постановление 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при

этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет размер компенсации в установленных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывая, в частности:

- характер допущенного нарушения
- срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности
- степень вины нарушителя
- наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права правообладателя
- вероятные убытки правообладателя

Таким образом, суд принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Вышеуказанный перечень не является исчерпывающим, следовательно, суд при определении размера компенсации вправе учесть и иные обстоятельства, в том числе изложенные в настоящих возражениях.

В соответствии с информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

Согласно выводу, изложенному в Постановлении Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 №8953/12, размер компенсации должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что его имущественное положение должно стать таким, каким оно было бы, если бы объект интеллектуальной собственности (товарный знак) использовался правомерно.

Истцом не представлены каких-либо обоснований размера и расчета компенсации. Истцом не представлено доказательств, подтверждающих негативное воздействие возможного однократного нарушения на его имущественное положение и необходимость восстановления своего имущественного положения.

Компания в обоснование заявленных требований ссылается на принадлежность ей исключительных прав на средство индивидуализации и на произведение изобразительного искусства, по всей видимости, мотивируя свои требования многократностью нарушения.

Однако данные объекты являются фактически группой знаков одного правообладателя – истца, которые зависимы друг от друга, следовательно, речь может идти только об одном нарушении. Данные доводы общества подтверждаются разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации, изложенными в п. 33 «Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» от 23.09.2015 г.,

согласно которым:

«33. Если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение».

Так же в данном деле стоит учитывать правовую позицию Президиума ВАС РФ, изложенную в постановлении от 20.11.2012 г. № № 70339272, согласно которой *«Размер компенсации за неправомерное использование произведения должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился бы, если бы произведение использовалось правомерно»*

Ответчик просит суд учесть незначительный объем товара, реализованного Ответчиком.

Таким образом, заявленный размер компенсации в 50 000 рублей является чрезмерным, противоречит принципам разумности и справедливости, носит «карательный» характер, не отвечает требованиям дифференциации ответственности в зависимости от всех имеющих существенное значение обстоятельств.

При определении размера компенсации необходимо также учитывать: однократность нарушения, краткую продолжительность предпринимательской деятельности, отсутствие вреда, причиненного истцу возможным вводом в гражданский оборот 2 (двух) штук товара с относительно низкой стоимостью, малозначительную степень вины ответчика, приобретенного незначительный объем товара у оптового продавца, отсутствия негативных последствий для истца и обоснования истцом наступления негативных последствий, недоказанность вероятных убытков истца, участие в возможном нарушении иных лиц (рознично-оптовый рынок «Кор», а также цели взыскания компенсации и законодательного регулирования в данной сфере, иные обстоятельства, влекущие необходимость существенного снижения размера компенсации.

С учетом изложенного, размер компенсации в сумме 50 000 рублей является чрезвычайно завышенным, взыскание компенсации в таком размере направлено на наказание ответчика, а не на восстановление имущественного положения истца. Компенсация не может иметь «карательный», «отягощающий», «предупредительный» характер. Компенсация служит именно восстановлению имущественной сферы пострадавшей стороне. Правовая природа компенсации – возмещение ущерба, нанесенного правообладателю нарушением его права.

Присуждение компенсации размере 50 000 руб. не отвечает цели, для достижения которой установлен данный способ защиты исключительных прав истца. Сумма компенсации должна отвечать требованиям разумности, справедливости и быть соразмерной последствиям нарушения.

Подтверждением того, что компенсация носит имущественный (компенсаторный) характер являются положения ст. ст. 45, 48, 56 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, вступившего в силу в 1995 г. как часть Соглашения о создании Всемирной торговой организации (ВТО). В указанных статьях этого международного Соглашения компенсация выступает в качестве средства восстановления имущественного положения пострадавшей стороны.

Компенсаторный характер компенсации также подтвержден статьей 13 Директивы Европейского парламента от 29.04.2004 г., согласно положениям которой: «...нарушитель, который умышленно или при достаточных основаниях считать, что он действовал умышленно, совершил действия, нарушающие права на интеллектуальную собственность, должен выплатить правообладателю компенсацию, соответствующую фактическому ущербу, понесенному правообладателем в результате такого нарушения».

Следовательно, требования истца о взыскании компенсации в размере 50 000 рублей, основанные на карательном характере компенсации, являются необоснованными, противоречат целям взыскания компенсации. Однократное нарушение не привело и не могло привести к каким-либо негативным последствиям в обычных условиях гражданского оборота.

Общество полагает, что взыскание компенсации в размере 50 000 рублей не соответствует правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, согласно которой: «Компенсация должна не только соответствовать характеру правонарушения, его опасности для защищаемых законом ценностей, но и обеспечивать учет причин и условий его совершения, а также личности правонарушителя и степени его вины, гарантируя тем самым адекватность порождаемых последствий для лица».

На основании вышеизложенного и руководствуясь действующим законодательством,

ПРОШУ:

- снизить размер компенсации до 10 000 рублей, учтя все вышеперечисленные обстоятельства
- привлечь к участию в деле компания ООО ТК **КОР**, адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 145 зарегистрирована 31.10.2005. Организации присвоены ИНН 6670100330, ОГРН 1056603762577, КПП 667001001, в которой Ответчиком по неосторожности был приобретен контрафактный товар

Приложение:

1. Квитанция об отправке возражений истцу
2. Выписка из ОФД кабинета

Дата, подпись