

Как фирма потеряла 1 700 000 рублей, не сумев опознать подделку

Дела: №А65-13351/2012, №А65-17913/2014

Инстанции: Суд по интеллектуальным правам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

Истец: ООО «Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения «Привод» (далее — «Привод»)

Ответчик: ОАО «Казанский завод энергетического машиностроения» (далее — КЗЭМ)

Третьи лица, привлеченные к делу: ООО «Рита», ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (далее — ЧМК)

Иски: о признании факта нарушения исключительного права истца на товарный знак; о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 871 680 руб.

Решение:

**Исковые требования
удовлетворить;
исковые требования
удовлетворить частично**

Завод «Электротяжмаш-Привод» в городе Лысьва Пермского края специализируется на производстве электрогенерирующего оборудования. В 2009 году предприятие «Казанский завод энергетического машиностроения», которое разрабатывает, изготавливает и поставляет промышленное компрессорное и теплообменное оборудование, приобрело у компании «Ресурс» (позднее наименование изменено на «Рита») промышленный электродвигатель и ротор к компрессору за 1 240 000 руб. В 2011 году этот двигатель был продан Челябинскому

металлургическому комбинату уже за 2 935 840 руб. (с НДС 18%). В техпаспорте в качестве производителя изделия был указан завод «Электротяжмаш-Привод», поэтому к нему и обратился покупатель с вопросом о дате изготовления и отличительных особенностях электродвигателя. Так на «Приводе» узнали, что под видом их продукции было продано оборудование неизвестного происхождения. Причем номер спорного двигателя совпадал с единственным и уникальным номером действительно изготовленного этим заводом двигателя, который был

реализован совершенно другой компании. Изучив акт осмотра изделия и прилагаемые фотографии, представленные ОАО «ЧМК», на заводе «Привод» выяснили, что маркировка данного двигателя включала товарный знак, который принадлежит их предприятию с 1975 года. Компания-правообладатель обратилась в суд с иском против ОАО «КЗЭМ», требуя признать, что факт поставки спорного двигателя является нарушением ее исключительного права на товарный знак. Когда она выиграла это дело, то потребовала у компании «КЗЭМ» компенсацию за незаконное использование товарного знака (хронология рассмотрения дела и предшествующих событий приведена на *рисунке*).

КЗЭМ выдвинул ответное требование: провести судебную экспертизу и выяснить, что двигатель действительно не был произведен на заводе «Привод», которому на дату изготовления изделия принадлежало право на товарный знак. Стороны заявили ходатайство о проведении экспертизы в Южно-Уральской торгово-промышленной палате (Челябинск). Эксперты пришли к выводу, что способ и место нанесения маркировки на статоре двигателя отличаются от принятых на заводе «Привод». Обнаружились и другие отклонения. Так, узлы, из которых собран двигатель, могли быть выпущены не только на лысьвенском заводе, но и на других предприятиях. Однако на «Приводе» оборудование собирают только из собственных узлов. Спорный двигатель такими характеристиками не обладает. Значит, срок службы и эксплуатационные характеристики спорного двигателя могут отличаться от оборудования «Привода».

Сотрудники же завода «Привод» заявили, что подписи в техпаспорте им не принадлежат. Кроме того, бланки паспортов оригинального и спорного

двигателей имели разные инвентарные номера. Выводы эксперта позволили суду прийти к выводу, что спорное оборудование не было изготовлено заводом «Привод».

Компания «КЗЭМ» сочла, что в экспертном заключении есть неточности и противоречия, и потребовала повторной экспертизы и вызова экспертов в суд. Но суд отказал, назвав наличие противоречий недоказанным, и отметил, что проведения почерковедческой экспертизы завод «Привод» не требовал. Также компания «КЗЭМ» заявила, что оборудование нельзя считать контрафактным, так как в экспертном заключении нет однозначных выводов о том, кем именно был произведен спорный двигатель.

На паспорте и на идентификационной табличке двигателя имеется логотип: элементы обмотки электрической машины заключены в окружность. Согласно результатам патентоведческой экспертизы, это изображение сходно до степени смешения с товарным знаком завода «Привод».

На процессе также выступили представители контрагента ответчика — металлургической компании «ЧМК», которая приобрела данное оборудование. Они подчеркнули: не установлено, кто именно ввел в гражданский оборот спорный двигатель, так что нарушение казанским предприятием прав завода «Привод» нельзя считать доказанным. Первоначальный продавец двигателя, ООО «Рита», в качестве привлеченного к делу третьего лица был извещен о заседаниях судов, но его представители туда не явились. В итоге суд заключил, что компания «КЗЭМ» нарушила исключительное право на использование товарного знака, принадлежащего заводу «Привод». Этот вывод послужил основой для другого судебного разбирательства — о взыскании компенсации за незаконное

Хронология событий, связанных с рассматриваемым делом

Установлен приоритет товарного знака (свидетельство №53579), право исключительного пользования которым для категории «турбогенераторы, электродвигатели» Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий выдал Лысьвенскому турбогенераторному заводу (сейчас — ООО «ЛЗТЭМ «Привод»).

13.03.75

ОАО «КЗЭМ» (поставщик) и ОАО «ЧМК» (покупатель) заключили договор №10003953 на поставку продукции.

06.12.10

Составлен акт осмотра двигателя на Челябинском металлургическом комбинате.

02.03.12

Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения «Привод» узнал о нарушении своего исключительного права на товарный знак.

ЛЗТЭМ «Привод» обратился в суд с иском о признании факта поставки ОАО «КЗЭМ» в адрес ОАО «ЧМК» электродвигателя СТД-3150-23УХЛ4 зав. №9586 нарушением исключительного права «Привода» на товарный знак, охраняемый свидетельством №53579 от 13.03.1975.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда решение предыдущей инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика — без удовлетворения.

17.12.13

Арбитражным судом Республики Татарстан принято исковое заявление завода «Привод» к предприятию «КЗЭМ» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 5 871 680 руб.

31.07.14

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан иск ЛЗТЭМ «Привод» о взыскании компенсации удовлетворен полностью.

12.10.14

Рисунок

30.04.09

ООО «Ресурс» (продавец) и ОАО «КЗЭМ» (покупатель) заключили договор №4/8, по условиям которого продавец обязался поставить, а покупатель — принять и оплатить электродвигатель СТД-3150-23УХЛ4.

14.06.11

Спецификацией №6 к договору от 06.12.2010 ОАО «КЗЭМ» и ОАО «ЧМК» согласовали поставку электродвигателя СТД-3150-23УХЛ4 по цене 2 935 840 руб.

29.08.13

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан иск ЛЗТЭМ «Привод» удовлетворен.

22.05.14

Постановлением Суда по интеллектуальным правам решения предыдущих инстанций оставлены без изменения, кассационная жалоба ответчика — без удовлетворения.

19.09.14

Определением Верховного суда Российской Федерации предприятию «КЗЭМ» отказано в передаче кассационной жалобы по делу о признании факта поставки электродвигателя нарушением исключительного права для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации.

29.12.14

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда решение предыдущей инстанции изменено, принят новый судебный акт, иск удовлетворен частично.

использование товарного знака в размере его двукратной стоимости.

В деле о компенсации компания «КЗЭМ» заявила, что срок исковой давности пропущен, однако суд возразил, что исчисление этого срока начинается с того дня, когда представители «Привода» узнали о нарушении своего права, то есть со 2 марта 2012 года. Ответчик также подчеркнул, что **после приобретения спорного двигателя произвел его ревизию и работы по техобслуживанию и не имел оснований полагать, что оборудование было изготовлено не заводом «Привод».**

В соответствии со ст. 1515 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) правообладатель мог не доказывать сумму ущерба, а выбрать вместо возмещения убытков выплату компенсации. По усмотрению суда ее размер может составлять от 10 тыс. до 5 млн руб. В другом варианте компенсация может равняться двукратной стоимости товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак, или двукратной стоимости использования товарного знака. Завод «Привод»

выбрал выплату в размере двукратной стоимости двигателя — 5 871 680 руб., и в первой инстанции это требование было удовлетворено полностью. Причем суд решил, что с момента вступления решения в силу и до момента выплаты предприятию причитаются еще и проценты за пользование чужими денежными средствами, — компания «КЗЭМ» должна была выплатить их в размере учетной ставки ЦБ РФ.

При рассмотрении дела в апелляционной инстанции суд учел, что в гражданский оборот контрафактный двигатель был введен не ответчиком — компанией «КЗЭМ», а другим лицом. Кроме того, факт нарушения прав истца — завода «Привод» — был одномоментным, а утверждения его представителей о том, что потребовать компенсации у компании «Рита» оказалось невозможно, не были подтверждены доказательствами. Чтобы соблюсти баланс интересов сторон, суд снизил сумму компенсации до 1 700 000 руб., посчитав, что в этом случае имущественное положение правообладателя будет восстановлено.

Комментарии специалистов

Максим Лабзин, партнер, руководитель практики разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности, группа правовых компаний «Интеллект-С»

Продажа товара, на котором незаконно, без согласия правообладателя размещен товарный знак, является нарушением исключительного права на товарный знак вне зависимости от того, знал продавец о том, что товар контрафактный, или был обманут своим поставщиком. В любом случае факт продажи влечет гражданско-правовую ответственность продавца, в том числе в виде выплаты компенсации владельцу товарного знака. Конечно,

доказательство продавцом своей добросовестности (того, что он не знал и не мог предполагать контрафактность купленного и затем проданного им товара), скорее всего, повлечет уменьшение размера компенсации, но полностью не освобождает его от ответственности. Однако впоследствии он вправе предъявить так называемый регрессный иск к своему поставщику и потребовать компенсации всех своих потерь. В договоре с поставщиком

продавец мог предусмотреть для себя повышенные гарантии на этот случай. Он мог добиться даже такого результата, что банкротство или исчезновение поставщика не лишит продавца возможности предъявить регрессные требования к другому лицу или иным образом получить возмещение. Это можно было бы обеспечить через поручительство другого лица в обязательствах поставщика возместить убытки, через банковскую гарантию или иными известными способами обеспечения обязательств.

Предметом данного дела стала продажа одного-единственного контрафактного дорогостоящего товара (а не массы товаров широкого потребления, как это чаще всего бывает), и **ошибка ответчика заключается в том, что он выбрал непроверенного поставщика и не убедился в подлинности товара.** Для этого компания могла бы, например, обратиться напрямую к изготовителю.

Судебная экспертиза показала, что предполагаемый изготовитель оборудования такой экземпляр не производил, к тому же изделие с этим номером

он ранее продал другому лицу. В такой ситуации продавец действительно должен был понести ответственность за произошедшее. Истец мог выбирать, к кому предъявить иск — к изготовителю или к продавцу, — и выбрал последнего, на что имел полное право. Сделать что-либо, чтобы в рамках этого судебного процесса переадресовать претензии истца к изготовителю, было невозможно.

Единственным шансом для ответчика оставалось оспаривание результатов экспертизы, и он выразил сомнение в ее выводах. Мы не знаем, была ли экспертиза на самом деле права. Чтобы избежать ошибок в выводах экспертов, нужно в первую очередь со всей серьезностью отнестись к выбору экспертной организации. В данном случае из судебных актов следует, что обе стороны были согласны поручить техническую экспертизу организации, которая не обладала для этого всей необходимой материальной базой и методикой. Неудачный выбор эксперта в таких случаях не исключает ошибок в вопросе определения подлинности спорного изделия.

Рамзан Хусаинов, юрист, «Юридическая фирма «Городисский и Партнеры» (Казань)

Иск о признании нарушения исключительного права на товарный знак был удовлетворен обоснованно, поскольку доказательства изготовления спорного товара в заводских условиях истца отсутствовали. Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом, и никто не вправе использовать знак без его разрешения. В числе прочего нарушением является реализация товара, на котором (а равно и на этикетках, упаковке, документации которого) незаконно воспроизведен товарный знак.

Вероятно, ответчик не был осведомлен, что спорный товар является контрафактным. **Однако меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное при осуществлении предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя.**

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вместо возмещения убытков вправе требовать от нарушителя компенсации: либо в сумме от 10 тыс. до 5 млн руб. (по усмотрению суда исходя из характера нарушения), либо в двукратном размере стоимости контрафактных

товаров или права использования товарного знака. При соответствующем обосновании суд может снизить размер компенсации вне зависимости от того, каким из указанных способов она рассчитана (Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 №16449/12 по делу №А40-8033/12-5-74).

В данном случае был установлен продавец, реализовавший контрафактный товар казанскому заводу. При согласии истца этот продавец также мог быть привлечен к участию в деле в качестве ответчика, но этого не произошло. Следовательно, у правообладателя остается возможность предъявить ему соответствующие требования. Учитывая это, а также то, что в гражданский оборот контрафактный

товар был введен не ответчиком, а иным лицом, и что факт нарушения прав истца ответчиком является единичным и одномоментным, суд апелляционной инстанции справедливо снизил размер компенсации.

Предпринимательская деятельность осуществляется с учетом рисков и возможных негативных последствий, в том числе в виде наступления гражданско-правовой ответственности. Чтобы свети к минимуму риски нарушения прав третьих лиц на товарные знаки, участнику гражданского оборота следует проверять, предоставляется ли товарному знаку правовая охрана в Российской Федерации и осуществляется ли его использование на законных основаниях.

Илья Уткин, адвокат, Московская коллегия адвокатов «Легис Групп»

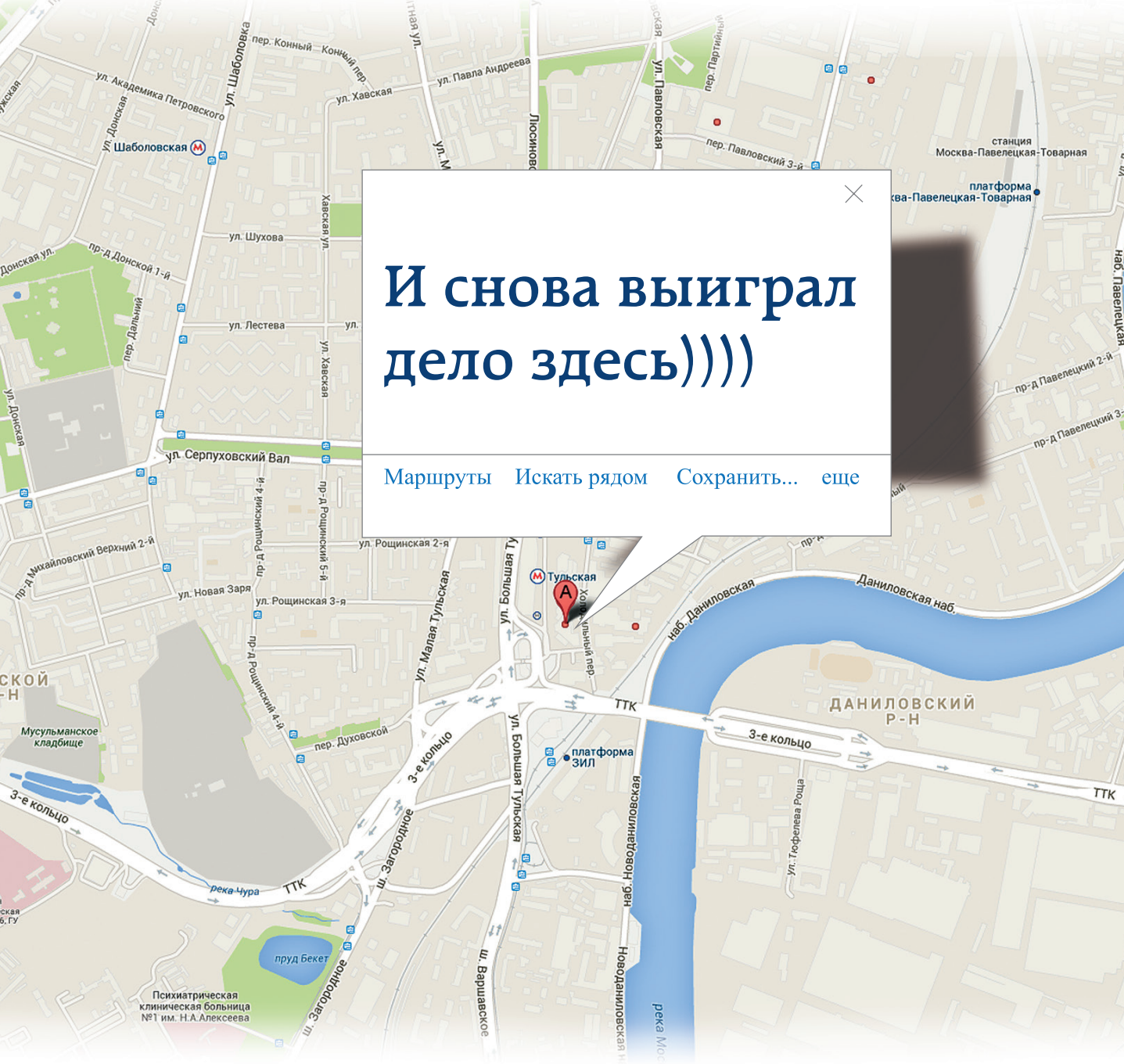
В рассматриваемом правоотношении лицами, чьи права нарушены, являются завод-правообладатель и приобретатель контрафактного двигателя. Правообладатель, предъявив соответствующие иски в арбитражном процессе, восстановил свои нарушенные права и взыскал с ответчика денежную компенсацию в судебном порядке.

В то же время способы защиты нарушенных прав не ограничиваются только гражданскими правоотношениями. Из решения арбитражного суда следует, что оба двигателя, оригинальный и контрафактный, были изготовлены под одним и тем же номером, причем последний — с имитацией товарного знака правообладателя. В такой ситуации имеются основания для проведения органами полиции доследственной проверки и принятия по ее итогам решения о возбуждении уголовного дела, поскольку обстоятельства дела свидетельствуют о том, что лицо, незаконно изготовившее

спорный двигатель, совершило преступление, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса РФ.

В данном случае ответчик — ОАО «Казанский завод энергетического машиностроения» — вправе сам инициировать доследственную проверку в защиту своих прав либо обратиться в суд с требованием о взыскании убытков с ООО «Рита» как первоначального продавца. В случае бездействия ОАО «КЗЭМ» несет финансовые и репутационные потери.

По гражданскому делу о взыскании компенсации суд апелляционной инстанции уменьшил размер денежной компенсации за незаконное использование товарного знака по правилам ст. 1515 ГК РФ. Представляется, что правила взыскания компенсации и определения ее размера должны быть более четко регламентированы действующим законодательством во избежание подобных ситуаций. ☹



И снова выиграл
дело здесь)))

Маршруты Искать рядом Сохранить... еще

«Арбитражная практика» —
журнал о том, как выиграть
арбитражный спор

e.arbitr-praktika.ru
8 (800) 555-66-00

АРБИТРАЖНАЯ
ПРАКТИКА

Реклама