



Арбитражный суд Краснодарского края
Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Краснодар
«18» января 2017 года

Дело № А32-15961/2014

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Шевченко А.Е. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кисляковым Р.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», г. Москва к АО «Тандер», г. Краснодар к ООО «Торговый Дом «Георгиевский-1», г. Краснодар к ЛВЗ «Георгиевское» (ЗАО), г. Туапсе о взыскании компенсации

при участии:

от истца: не явился,
от ЗАО «Тандер»: Боякова В.В.,
от ООО «Торговый Дом «Георгиевский-1»: не явился,
от ЛВЗ «Георгиевское» (ЗАО): не явился,

У С Т А Н О В И Л:

Федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к ЗАО «Тандер», ООО «Торговый Дом «Георгиевский-1», ЛВЗ «Георгиевское» (ЗАО) о взыскании денежной компенсации за нарушение права пользования наименованием места происхождения товара «Русская водка» по свидетельству № 0065/01 в размере 461 770 рублей 80 копеек солидарно с ЗАО «Тандер» и ООО «Торговый Дом «Георгиевский-1».

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 04.09.2015, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2015, исковое заявление в отношении ЛВЗ "Георгиевское" (ЗАО) оставлено без рассмотрения. Взыскана солидарно с общества "Тандер" и общества "Торговый Дом "Георгиевский-1" в пользу предприятия компенсация за незаконное использование наименования места происхождения товара в размере 461 770 рублей 80 копеек.

Постановлением [Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2016 N C01-178/2016 по делу N А32-15961/2014](#) решение Арбитражного суда Краснодарского края от 04.09.2015 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2015 по настоящему делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

При новом рассмотрении истец обратился в суд с ходатайством об уточнении исковых требований, в соответствии с которым просит взыскать компенсацию с АО «Тандер» в размере 230 885 руб. 40 коп. и с ООО «Торговый Дом «Георгиевский-1» в размере 230 885 руб. 40 коп. Данное ходатайство удовлетворено определением Арбитражного суда Краснодарского края от 29.11.2016.

Истец, ООО «Торговый Дом «Георгиевский-1», ЛВЗ «Георгиевское» (ЗАО) в судебное заседание не явились, о месте и времени судебного разбирательства извещены в установленном ст. 121-123 АПК РФ порядке, что в силу ст. 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела.

АО «Тандер» в судебном заседании возражало против удовлетворения исковых требований.

Суд, выслушав участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела и оценив в совокупности все представленные доказательства, считает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ФКП "Союзплодоимпорт" является правообладателем наименования места происхождения товара "РУССКАЯ ВОДКА" по свидетельству Российской Федерации № 0065/01. Наименование места происхождения товара "РУССКАЯ ВОДКА" зарегистрировано в отношении водки.

Судом установлено, что Главное управление Министерства внутренних дел по Ростовской области обращалось в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о привлечении ЗАО "Тандер" к административной ответственности по [статье 14.10](#) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В порядке [статьи 51](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено федеральное казенное предприятие "Союзплодимпорт".

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 08.06.2012 по делу № А53-17046/2012, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2012 и постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.11.2012, ЗАО «Тандер» привлечено к административной ответственности в виде 30 тыс. рублей штрафа, конфискован изъятый по протоколу от 08.06.2011 товар со словесным обозначением "Russian vodka": водка "Георгиевская на березовых почках", емкостью 0,5 литров, стоимостью 116 рублей 76 копеек за единицу, 100 бутылок с датой розлива 23.12.2010, 600 бутылок с датой розлива 17.12.2010, 660 бутылок емкостью 1 литр, стоимостью 225 рублей 99 копеек за единицу, с датой розлива 13.05.2011.

Названные судебные акты вступили в законную силу и согласно статье 16 АПК РФ являются обязательными для всех государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, организаций, должностных лиц и граждан.

Материалами дела подтверждено и не отрицается лицами, участвующими в деле, что товар, конфискованный на основании решения Арбитражного суда Ростовской области от 08.06.2012, поставлен закрытому акционерному обществу «Тандер» обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Георгиевский-1» во исполнение договора № ГК-5/2417/09 от 01.04.2009.

Согласно условиям указанного договор ООО «Торговый Дом «Георгиевский-1» (поставщик) обязуется поставлять и передавать в собственность ЗАО «Тандер» (покупателя), а покупатель обязуется принимать и оплачивать поставляемые товары.

Полагая, что введение в гражданский оборот алкогольной продукции, маркированной средством индивидуализации правообладателя, нарушает исключительные права на средство индивидуализации товара, ФКП "Союзплодоимпорт" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно статье 138 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае и в порядке, установленных Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания и т.п.).

Отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров, с 01.01.2008 регулируются частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (до 01.01.2008 регулировались положениями Закона о товарных знаках).

[Статьей 1229](#) Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 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 или на средство индивидуализации ([статья 1233](#) Гражданского кодекса), если Гражданским [кодексом](#) Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

При этом другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским [кодексом](#) Российской Федерации.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными [кодексом](#)), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским [кодексом](#) Российской Федерации.

На основании [статьи 1516](#) Гражданского кодекса Российской Федерации наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

В силу [статьи 1518](#) Гражданского кодекса Российской Федерации наименование места происхождения товара признается и охраняется в силу государственной регистрации такого наименования.

В силу [статьи 1519](#) Гражданского кодекса Российской Федерации правообладателю принадлежит исключительное право использования наименования места происхождения товара в соответствии со [статьей 1229](#) данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на наименование места происхождения товара).

Согласно [пункту 3 статьи 1519](#) Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими соответствующего свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или наименование используется в переводе либо в сочетании с такими словами, как "род", "тип", "имитация" и тому подобными, а также использование сходного обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара (незаконное использование наименования места происхождения товара).

Согласно [пункту 1 части 2 статьи 1519](#) Гражданского кодекса Российской Федерации использованием наименования места происхождения товара считается размещение этого наименования, в частности, на товарах, 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.

Согласно [пункту 2 статьи 1537](#) ГК РФ 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 контрафактных товаров, на которых незаконно размещено наименование места происхождения товара.

В силу [ч. 3 ст. 1252](#) ГК РФ 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.

Истцом при обращении с настоящим иском избран вид компенсации в виде двукратного размера стоимости контрафактных товаров (подпункт 2 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом истец просит половину компенсации взыскать с АО «Тандер», другую половину – с ООО «Торговый Дом «Георгиевский-1».

Лицензионный договор на предоставление АО «Тандер», ООО «Торговый Дом «Георгиевский-1» или производителю ЛВЗ «Георгиевское» (ЗАО) права использования наименования места происхождения товара не заключен. Документ на право пользования наименованием места происхождения товара "Russian vodka" у АО «Тандер», ООО «Торговый Дом «Георгиевский-1» или ЛВЗ «Георгиевское» (ЗАО) отсутствует.

Материалами дела подтверждено, что общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Георгиевский-1», являясь поставщиком по договору № ГК-5/2417/09 от 01.04.2009, поставило акционерному обществу «Тандер» спорную алкогольную продукцию, произведенную ЛВЗ «Георгиевское» (ЗАО).

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.11.2012 по делу N А53-17046/2012 установлено, что АО «Тандер», являясь коммерческой организацией, хранило в распределительном центре алкогольную продукцию с целью дальнейшей реализации. АО «Тандер» не представило в дело доказательства, свидетельствующие о длительном (на протяжении более двух месяцев) хранении спорной алкогольной продукции без цели введения ее в гражданский оборот. Также в постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.11.2012 по делу N А53-17046/2012 определено, что приобретение АО «Тандер» стикеров для заклеивания обозначения на этикетках бутылок места происхождения товара "Russian vodka" не является принятием обществом мер по соблюдению исключительного права правообладателя (предприятия).

Таким образом, доводы, приведенные АО «Тандер» в отзыве (т. 1, л. д. 56-58), об отсутствии вины общества в нарушении прав истца опровергаются выводами, содержащимися в постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.11.2012 по делу N А53-17046/2012.

Оценив представленные доказательства на предмет их относимости, допустимости и достаточности в соответствии со статьями 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд пришел к выводу, что АО «Тандер» осуществлял хранение с целью дальнейшей реализации поставленной ему ООО «Торговый Дом «Георгиевский-1» алкогольной продукции, маркированной наименованием места происхождения товара, правообладателем которого является истец на основании свидетельства N 0065/01, без разрешения правообладателя.

Как следует из толкования норм материального права в пункте 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ 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.

В настоящем деле судом установлено, что нарушение исключительных прав истца осуществлялось разными действиями ответчиков (производство, продажа, хранение).

Из пункта 43.3 Постановления N 5/29 следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного, в том числе подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса. 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 данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В [Постановлении](#) от 20.11.2012 N 8953/12 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Судом установлено, что решением Арбитражного суда Краснодарского края от 11.11.2014 по делу № А32-37625/2012 ЛВЗ «Георгиевское» (ЗАО) признано несостоятельным (банкротом), в отношении ЛВЗ «Георгиевское» (ЗАО) открыта процедура конкурсного производства.

В соответствии с [абзацем 7 пункта 1 статьи 126](#) Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, указанных в [пункте 1 статьи 134](#) настоящего Закона, и требований о признании права собственности, о взыскании морального вреда, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.

Согласно п. 1 ст. 134 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" вне очереди за счет конкурсной массы погашаются требования кредиторов по текущим платежам преимущественно перед кредиторами, требования которых возникли до принятия заявления о признании должника банкротом.

Из пункта 1 статьи 5 Закона о банкротстве, пункта 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 63 "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве" следует, что под текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, а также денежные обязательства и обязательные платежи, срок исполнения которых наступил после введения соответствующей процедуры банкротства.

Поскольку контрафактная алкогольная продукция произведена ЛВЗ «Георгиевское» (ЗАО) и поставлена ООО «Торговый Дом «Георгиевский-1» до признания ответчика несостоятельным (банкротом), требования, предъявляемые к ЛВЗ «Георгиевское» (ЗАО), подлежат рассмотрению в деле о банкротстве.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оставляет заявление без рассмотрения, если заявлено требование, которое в соответствии с федеральным законом должно быть рассмотрено в деле о банкротстве.

Таким образом, исковое заявление в отношении ЛВЗ «Георгиевское» (ЗАО) надлежит оставить без рассмотрения.

Поскольку судом установлено, что нарушение исключительных прав истца осуществлено ЛВЗ «Георгиевское» (ЗАО) путем производства, ООО «Торговый Дом «Георгиевский-1» путем продажи, а АО «Тандер» путем хранения алкогольной продукции, маркированной наименованием места происхождения товара, правообладателем которого является истец, распределение компенсации поровну между ООО «Торговый Дом «Георгиевский-1» и АО «Тандер» не может быть признано судом обоснованным.

При изложенных обстоятельствах справедливым следует признать распределение компенсации в одинаковом размере между всеми ответчиками. Требование о взыскании части компенсации с ЛВЗ «Георгиевское» (ЗАО) могло быть предъявлено истцом в деле о банкротстве,

однако последний просит взыскать компенсацию в полном размере только с двух ответчиков - ООО «Торговый Дом «Георгиевский-1» и АО «Тандер».

Таким образом, суд считает справедливым взыскание компенсации с ООО «Торговый Дом «Георгиевский-1» в размере 153 923 руб. 60 коп. и с АО «Тандер» в размере 153 923 руб. 60 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований следует отказать.

Судебные расходы по оплате госпошлины относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных требований (ст. 110 АПК РФ).

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 167-170, 102, 110 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление в отношении ЛВЗ «Георгиевское» (ЗАО), г. Туапсе, оставить без рассмотрения.

Взыскать с АО «Тандер», г. Краснодар, в пользу Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», г. Москва, компенсацию за незаконное использование наименования места происхождения товара в размере 153 923 руб. 60 коп., а также расходы по уплате госпошлины в размере 4 078 руб. 47 коп.

Взыскать с ООО «Торговый Дом «Георгиевский-1», г. Краснодар, в пользу Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», г. Москва, компенсацию за незаконное использование наименования места происхождения товара в размере 153 923 руб. 60 коп., а также расходы по уплате госпошлины в размере 4 078 руб. 47 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий месяца со дня его принятия, в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Судья

А.Е. Шевченко