



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

24 января 2017 года

Дело № А40-14089/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 18 января 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 24 января 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Кручининой Н.А., Уколова С.М.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу

общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ПараТайп»

на решение Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2016

(судья Нечипоренко Н.В.) по делу № А40-14089/2016 и постановление

Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2016

(судьи Валиев В.Р., Левченко Н.И., Лаврецкая Н.В.) по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью

«Научно-производственное предприятие «ПараТайп» (Нахимовский проспект, д. 47, Москва, 117418, ОГРН 1037739573057)

к страховому публичному акционерному обществу

«РЕСО-Гарантия» (ул. Гашека, д. 12, корп. 1, Москва, 125047,

ОГРН 1027700042413),



третьи лица: Сафаев Тагил Ибрагимович (Москва), Шевцов Алексей Алексеевич (Москва), общество с ограниченной ответственностью «Тайп Маркет» (ул. Озерная, д. 4/9, Москва, 119361, ОГРН 1037739049688) о защите авторских прав и взыскании компенсации, при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Драбкин А.В. (по доверенности от 28.12.2016), Лабзин М.В. (по доверенности от 28.12.2016),

от ответчика: Гринберг Е.К. (по доверенности от 08.10.2015),

третьи лица: извещены, не явились,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ПараТайп» (далее – общество «НПП «ПараТайп», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к страховому публичному акционерному обществу «РЕСО-Гарантия» (далее – общество «РЕСО-Гарантия», ответчик) о запрете использовать шрифты «FreeSet», «Helios»; взыскании компенсации в размере 1 030 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Сафаев Тагил Ибрагимович, Шевцов Алексей Алексеевич, общество с ограниченной ответственностью «Тайп Маркет».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2016 исковые требования удовлетворены частично, а именно: обществу «РЕСО-Гарантия» запрещено использовать шрифты «FreeSet», «Helios»; с общества «РЕСО-Гарантия» взыскана компенсация в размере 100 000 рублей; в удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2016 решение Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2016 оставлено без изменения.

Не согласившись с судебными актами, общество «НПП «ПараТайп» обратилось с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит решение Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2016 в части уменьшения размера компенсации отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что в нарушение статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом первой инстанции не указаны мотивы, по которым он пришел к выводу о возможности снижения размера компенсации, и не обоснованно, каким образом суд рассчитал, что размер компенсации составляет именно 100000 руб., судами первой и апелляционной инстанций неправильно применена статья 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также нормы об исковой давности.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители общества «НПП «ПараТайп» поддержали кассационную жалобу по доводам, в ней изложенным.

Представитель общества «РЕСО-Гарантия» возражал против удовлетворения жалобы.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о месте и времени рассмотрения жалобы, в суд кассационной инстанции не явились, что согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Выслушав явившихся в судебное заседание представителей истца и ответчика, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам и исходя из доводов кассационной жалобы, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Как было установлено судами, общество «НПП «ПараТайп» является обладателем исключительных авторских прав на шрифты под названием «FreeSet», разработанные при исполнении служебных обязанностей его сотрудником – гражданином Сафаевым Т.И.

Шрифт представляет собой совокупность единых по стилистике изображений всех знаков латинского и кириллического алфавитов (в нескольких вариантах), необходимых для написания текстов.

Кроме того, в отношении шрифта «Helios» истец является лицензиатом по договору исключительной лицензии от 01.10.2015, заключенному им с гражданином Шевцовым А.А.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истец как правообладатель шрифта «FreeSet» и как лицензиат по договору исключительной лицензии в отношении шрифта «Helios» вправе защищать исключительные права на эти охраняемые авторскими правами произведения графики и, в частности, вправе требовать взыскания с нарушителей этих прав компенсации за те нарушения, которые имели место с 15 июля 2010 года.

Истцу в октябре 2015 года стало известно о том, что ответчик использует шрифты «FreeSet» и «Helios» путем выполнения этими шрифтами различных текстов информационного и рекламного характера, которые затем размещаются ответчиком на буклетах, листовках, на его Интернет-сайте по адресу www.reso.ru.

В качестве доказательств использования ответчиком шрифтов истцом представлено: информационная листовка о добровольном медицинском страховании, выпущенная в 2014 году тиражом 300 000 экземпляров; протокол осмотра сайта www.reso.ru от 11.11.2015; правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, напечатанные ГП ПБС в 2003 году; правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, отпечатанные ООО «Типография» «Еврокопия-2» в 2006 году; памятка к индивидуальной пластиковой карте; рекламный буклет «ДМС. Малый бизнес».

Разрешение на использование указанных шрифтов истец ответчику не давал.

Полагая, что ответчик без согласия правообладателя использовал шрифты «FreeSet», «Helios», исключительные права на которые принадлежат истцу, последний обратился в суд с вышеуказанными требованиями. При этом компенсация рассчитана истцом в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

При рассмотрении требования о взыскании компенсации суд первой инстанции счел возможным удовлетворить его частично, в размере 100 000 руб., поскольку установленный судом размер компенсации является соразмерным допущенному нарушению и разумным с учетом представленных доказательств, а также с учетом пропуска срока исковой давности в части, а требования истца о взыскании компенсации за допущенное ответчиком нарушение в заявленном истцом размере основано на неверном расчете, в связи с чем к данному расчету суд относится критически.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, отметив, что требования истца сформулированы на основании части 3 статьи 1301 ГК РФ, а, применяя часть 1 статьи 1301 ГК РФ, суд первой инстанции указал на право суда, исходя из положений данной нормы, снижать размер компенсации.

Как указано в постановлении от 13.10.2016, «подобное толкование части 1 статьи 1301 ГК РФ является верным, соответствующим сложившейся судебной-арбитражной практике, позволяющей судам снижать размер компенсации, заявленной, в том числе в двукратном размере стоимости права».

Между тем судами не учтено следующее.

Согласно положениям статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение, автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных указанным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе, в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса, требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. При этом статья 1301 ГК РФ содержит несколько способов определения размера такой компенсации, которые отличались в разных редакциях этой статьи.

Однако из оспариваемых судебных актов не усматривается, какую из редакций данной статьи с учетом длящегося характера спорного правонарушения (период: с 2007 года – при использовании шрифта «FreeSet» и с 15.07.2010 – при использовании шрифта «Helios») суды сочли применимой к исследуемым правоотношениям:

Вместе с тем независимо от применимой редакции статьи 1301 ГК РФ выбор способа защиты принадлежит истцу и является юридическим основанием иска. Положения указанной статьи не предусматривают право

суда по своему усмотрению изменять способ определения размера компенсации за нарушение исключительного права.

Как следует из искового заявления, требования истца основаны на норме пункта 3 статьи 1301 ГК РФ. Из решения от 08.07.2016 следует, что суд считал требование о взыскании компенсации заявленным на основании пункта 1 статьи 1301 ГК РФ. Таким образом, довод кассационной жалобы о фактическом применении судом первой инстанции по своему усмотрению не подлежащей применению нормы права, что недопустимо в силу норм статей 6-9, 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обоснован.

Кроме того, судом апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего дела неверно применены правовые позиции, изложенные в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 № 16449/12.

Судом не учтено, что данные разъяснения имели место до внесения изменений в ГК РФ и применяются в части, не противоречащей редакциям ГК РФ, подлежащим применению при рассмотрении данного дела. Также было оставлено без внимания то, что в постановлении от 02.04.2013 № 16449/12 речь идет о снижении размера компенсации при нарушении прав на товарные знаки, в то время как спорные правоотношения в настоящем деле возникли в сфере авторских прав. В целом же снижение судом размера компенсации возможно при некоторых обстоятельствах, которые необходимо устанавливать в каждом конкретном деле индивидуально, и только при соответствующем обосновании, чего в данном случае сделано не было.

Также при определении размера компенсации необходимо было дать оценку заявлению о пропуске срока исковой давности с учетом всех доводов и возражений сторон, применив соответствующие нормы права.

Суд кассационной инстанции полагает, что допущенные судами нарушения норм материального и процессуального права, неустановление всех обстоятельств, имеющих существенное значение для рассмотрения дела, могли привести к принятию неверного решения и постановления в части отказа в удовлетворении иска.

В соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, неправильное применение норм материального права.

На основании изложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемых решения и постановления в части отказа в удовлетворении иска с направлением дела в указанной части на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду следует устранить допущенные нарушения, установить все существенные обстоятельства дела, исследовать все доказательства в совокупности, дать оценку всем доводам и возражениям участвующих в деле лиц, и, правильно применив нормы права, вынести законный и обоснованный судебный акт.

В соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2016 по делу № А40-14089/2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2016 по тому же делу в части отказа в удовлетворении иска отменить.

Дело № А40-14089/2016 в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегия Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Н.А. Кручинина

С.М. Уколов