

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****Р Е Ш Е Н И Е****02 августа 2016 г.****Дело № А40-6845/16-15-53**

Резолютивная часть решения объявлена «22» июля 2016 года.

Решение в полном объеме изготовлено «02» августа 2016 года.

г. Москва**Арбитражный суд г. Москвы в составе:****Председательствующего:** М.А. Ведерникова

при ведении протокола судебного заседания секретарем Зайченко О.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску**ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (ОГРН 1037800006089; ИНН 7801002274)****к ООО «Издательство ЮРАЙТ» (ОГРН 1027739630137; ИНН 7716192874)****о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации и приложенные к исковому заявлению документы,****при участии представителей сторон:**

от заявителя: Мишутина О.С. по дов. б/н от 10.11.2015

от ответчика: Рыбкина Н.В. по дов. б/н от 08.07.2016, Облог А.В. по дов. б/н от 05.08.2015, Дадонов В.А. по дов. б/н от 05.08.2015

УСТАНОВИЛ:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «Издательство ЮРАЙТ» (далее – ответчик) об обязанности Общества с ограниченной ответственностью «Издательство ЮРАЙТ» прекратить нарушение исключительного права Санкт-Петербургского государственного университета на товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 17.06.2010 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за номером 411271, дата приоритета - 09.06.2009 (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №411271), и товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.03.2000 за номером 186175, дата приоритета - 30.06.1998 свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №186175), выражающееся во введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия Санкт-Петербургского государственного университета печатных изданий с использованием обозначений, сходных до степени смешения с указанными товарными знаками; обязанности Общества с ограниченной ответственностью «Издательство «ЮРАЙТ» изъять из оборота печатные издания, на которых незаконно размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным 17.06.2010

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за номером 411271, дата приоритета - 09.06.2009 (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №411271), и товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.03.2000 за номером 186175, дата приоритета - 30.06.1998 свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №186175); взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Издательство ЮРАЙТ» в пользу Санкт-Петербургского государственного университета компенсацию за незаконное использование товарных знаков в двукратном размере стоимости печатных изданий, на которых размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным 17.06.2010 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за номером 411271, дата приоритета - 09.06.2009 (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №411271), и товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.03.2000 за номером 186175, дата приоритета - 30.06.1998 свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №186175), сумма компенсации составляет 155 651 040,00 рублей; взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Издательство ЮРАЙТ» в пользу Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» расходы по оплате нотариальных услуг в связи с осмотром доказательств для подачи искового заявления в размере 62 920 рублей.

Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в полном объеме.

Ответчик искивые требования не признал, по доводам, изложенным в отзыве.

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает, что искивые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Мотивируя искивые требования, истец указал, что Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» является правообладателем товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного 17.06.2010 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за номером 411271, дата приоритета - 09.06.2009, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №411271 - далее Товарный знак 1.

Кроме этого, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» является правообладателем товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.03.2000 за номером 186175, дата приоритета - 30.06.1998, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №186175 - далее Товарный знак 2.

В соответствии со свидетельством на Товарный знак №411271 от 17.06.2010, он используется для индивидуализации услуг, подпадающих под 41 класс Международного классификатора товаров и услуг, в частности издание книг.

В соответствии со свидетельством №186175 от 30.06.1998 на товарный знак, он распространяет свое действие на товары, подпадающие под 09, 16, 25 классы Международного классификатора товаров и услуг, в частности печатная продукция.

Санкт-Петербургскому государственному университету стало известно, что ООО «Издательство ЮРАЙТ» при производстве, продаже печатной продукции в период срока действия охраны товарных знаков, использует индивидуализирующее обозначение, сходное до степени смешения с зарегистрированными со спорными товарными знаками.

ООО «Издательство ЮРАЙТ» издает, открыто рекламирует и предлагает к продаже печатную продукцию с изображением обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца.

Факт использования ООО «Издательство ЮРАЙТ» обозначений, сходных до степени смешения с Товарным знаком 1 и Товарным знаком 2 был установлен при ознакомлении с продукцией ООО «Издательства ЮРАЙТ», предлагаемой к продаже на сайте по адресу <http://www.urait.ru/>, при ознакомлении с продукцией, предлагаемой к продаже в Интернет-магазине на сайте по адресу <http://mv-shop.ru/>, при ознакомлении с продукцией, предлагаемой к продаже в интернет-магазине на сайте по адресу: <http://www.ozon.ru/>, что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 30.12.2015 78 АА 9954053, осмотр произведен нотариусом Санкт-Петербурга Лещенко А.И., действующим на основании лицензии №199, выданной Управлением юстиции мэрии Санкт-Петербурга 05.05.1994г, и приказа №188-К Управления мэрии Санкт-Петербурга от 19.05.1994г.

При этом лицензионные договоры о предоставлении ООО «Издательство ЮРАЙТ» права использования товарных знаков между СПбГУ и ООО «Издательство ЮРАЙТ» не заключались.

Мотивируя исковые требования истец указал, что в результате неправомерного использования со стороны ООО «Издательство ЮРАЙТ» обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, для СПбГУ возникают неблагоприятные последствия, в том числе следующие: потребители вводятся в заблуждение относительно продукции, поскольку она произведена не правообладателем товарного знака, не лицензиатами правообладателя и введена в гражданский оборот неправомерно.

На основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Согласно пп.14 п.1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются товарные знаки и знаки обслуживания.

В соответствии со ст. 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Согласно ст. 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В силу п. 1 ст. 1229 ГК РФ 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 (ст. 1233 ГК РФ), если настоящим Кодексом 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).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия

правообладателя, за исключением случаев, особо предусмотренных законом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную законом.

В соответствии с п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).

Основным предназначением товарного знака является обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя от аналогичных товаров другого производителя.

Согласно положениям ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

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 (пп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Согласно п. 3 ст. 1508 ГК РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также и на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Таким образом, действия ООО «Издательство ЮРАЙТ», связанные с изготовлением, рекламой и продажей печатной продукции с использованием обозначений сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками истца, правообладателем вторых является Санкт-Петербургский государственный университет, нарушают исключительные права СПбГУ, в связи с чем, суд приходит к выводу об удовлетворении требований в части обязанности Общества с ограниченной ответственностью «Издательство ЮРАЙТ» прекратить нарушение исключительного права Санкт-Петербургского государственного университета на товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 17.06.2010 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за номером 411271, дата приоритета - 09.06.2009 (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №411271), и товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.03.2000 за номером 186175, дата приоритета - 30.06.1998 свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №186175), выражающееся во введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия Санкт-Петербургского государственного университета печатных изданий с использованием обозначений, сходных до степени смешения с указанными товарными знаками.

Довод ответчика о том, что в перечне товаров и услуг, в отношении которых у истца зарегистрирован товарный знак №186175, отсутствует товар, производимый ответчиком, является необоснованным.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ 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.

Согласно указанной норме товарный знак охраняется не только в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, но и против использования в отношении однородных товаров и услуг (идентичных и сходных, то есть выполняющих ту же функцию). Классификация товаров и услуг не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг. На это указал Президиум ВАС РФ в своем Постановлении от 24 декабря 2002г. N 10268/02. Согласно правовой позиции ВАС РФ изложенной в названном постановлении, исключительное право на использование товарного знака возникает также в отношении услуг, прямо не указанных в свидетельстве о государственной регистрации (хотя и входящих в тот же класс МКТУ). Этот вывод согласуется со сложившейся судебной практикой по указанному вопросу Президиума ВАС РФ (Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. N 2979/06), а также уточняется в Обзоре практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденном информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007г. №122.

Также суд отмечает, что в соответствии с приказом Роспатента от 02.03.1998 №41 «О Методических рекомендациях по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания» в тех случаях, когда заявитель производит большой ассортимент товаров, имеющих общую область применения, или оказывает разнообразные услуги, то в перечне товаров и услуг следует указывать обобщенные наименования товаров и услуг из перечня классов МКТУ, например, "одежда", "реклама", "воспитание", "образование", "строительство", "ремонт", "транспорт". Если заявитель хочет зарегистрировать товарный знак для всех товаров, содержащихся в каком-либо классе МКТУ, то в перечне товаров не следует приводить формулировку названия данного класса или указывать фразу "весь класс". В этом случае необходимо подобрать из перечня наименований товаров данного класса наиболее обобщенные наименования, охватывающие максимальный круг видов товаров, интересующих заявителя. Указанная в 16 классе МКТУ печатная продукция в соответствии с ГОСТ 7.60-2003. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения» (введен Постановлением Госстандарта России от 25.11.2003 №331-ст) включает в себя, в том числе, понятие книги.

Довод ответчика о том, что размещение на обложках книг названий вузов является распространенной практикой среди издательств и, соответственно, указывает на добросовестность ответчика, является неправомерным и основанным на не правильном толковании норм законодательства Российской Федерации. Письмо Российской библиотечной ассоциации от 22.04.2016 №69, на которое ссылается ответчик в подтверждении своего довода, имеет важное уточнение - «размещение подобной информации, как правило, происходит по просьбе самих вузов либо в связи с обязательными требованиями вузов к своим авторам». Ответчик не упоминает в отзыве данный факт, какие-либо доказательства того, что указание информации с использованием товарного знака СПбГУ размещено на книгах по просьбе СПбГУ или в связи с обязательным требованием со стороны СПбГУ к авторам, ответчик не предоставляет.

Скрин-шоты страниц интернет-магазина ozon.ru, а также копии обложек книг других издателей с размещенными логотипами вузов не являются доказательством того, что имеется установленная законодательством норма, позволяющая использовать

товарный знак без согласования правообладателя в случаях, когда автор является работником правообладателя.

Положения ГОСТа Р 7.0.4-2006 не могут быть приняты во внимание, поскольку в указанном ГОСТе речь идет об использовании в выходных сведениях издания наименования организации, от имени или при участии которой издание выпускается. Ответчиком не представлено доказательство того, что издание книг осуществлялось ответчиком от имени или при участии Санкт-Петербургского государственного университета.

Довод ответчика об отсутствии издательской деятельности СПбГУ и неиспользовании со стороны СПбГУ зарегистрированных товарных знаков, что, по мнению ответчика, свидетельствует о злоупотреблении со стороны истца правом на защиту, является необоснованным.

В соответствии с п. 14 постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 №1241 «Об утверждении устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» Санкт-Петербургский государственный университет вправе осуществлять различные виды деятельности в соответствии с целями его создания. Одним из таких видов деятельности в Уставе СПбГУ указано осуществление издательской и полиграфической деятельности, реализация учебной, научной, справочной, словарной, методической, периодической, научно-популярной и иной печатной продукции.

Как указал истец в ходе судебного разбирательства, Санкт-Петербургский государственный университет осуществляет издательскую и книготорговую деятельность. Издательство СПбГУ одно из самых крупных университетских издательств по выпускаемой книжной продукции, а также в части книготорговой деятельности. Так в соответствии со справкой директора Издательства СПбГУ и заместителя начальника Управления бухгалтерского учета и финансового контроля (УБУиФК) по издательскому направлению СПбГУ поступления платежей от книготорговой деятельности СПбГУ за 2015 год составили 13 275 383,59 рублей, за период с 01.01.2016 по 30.04.2016 - 5 602 333,04 рублей.

Издательская деятельность СПбГУ подтверждается копиями обложек, титульных листов и оборотов титульных листов, а также выходными данными изданий СПбГУ, представленных истцом в материалы дела (выписки из изданий засвидетельствованы нотариусом нотариального округа г.Санкт-Петербург Старовойтовым Николаем Алексеевичем). Выходные данные изданий подтверждают издательскую деятельность Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ является обладателем исключительного права на издаваемые произведения и указан в качестве издателя).

В соответствии с ГОСТ 7.60-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения (введен постановлением Госстандарта России от 25.11.2003 №331-ст) издателем является юридическое лицо, осуществляющее подготовку и выпуск издания.

Кроме этого, указанные документы подтверждают использование Санкт-Петербургским государственным университетом товарных знаков №411271 от 17.06.2010 и №186175 от 20.03.2000.

В качестве доказательств книготорговой деятельности СПбГУ (истец) в материалы дела представил копии договоров поставки, купли-продажи книжной продукции, заключенных с крупными покупателями России, такими как ООО «Торговый Дом «БИБЛИО-ГЛОБУС», ООО «СИСТЕМ-КНИГА», ООО «Санкт-Петербургский Дом Книги», ООО «Деметра», ООО «Издательство ЛКИ», книготорговая сеть «Буквоед», а также товарные накладные, подтверждающие передачу книг от СПбГУ указанным покупателям.

Осуществление издательской и книготорговой деятельности СПбГУ подтверждает также приказ от 10.06.2015 №4703/1 «О тематическом издательском плане СПбГУ 2015 года».

Доводы ответчика о том, что Санкт-Петербургский государственный университет подал исковое заявление за рамками установленного Гражданским кодексом Российской Федерации срока исковой давности также являются необоснованными. Ссылка ответчика на то, что авторы книг, издаваемых ответчиком, входят в органы управления СПбГУ не свидетельствуют о том, что истцом нарушены сроки исковой давности. Отсутствуют доказательства того, что авторы владели или должны были владеть необходимой квалификацией и/или информацией, исходя из занимаемой должности в СПбГУ, о том, что со стороны ответчика осуществляется использование именно зарегистрированного товарного знака СПбГУ и такое использование осуществляется без согласия СПбГУ. Договоры, подписанные между авторами и ответчиком, не содержат какого-либо упоминания об оформлении учебника, созданного соответствующим автором. В полномочия членов Ученого совета СПбГУ не входят полномочия, указывающие на обязательное владение членами Ученого совета СПбГУ информацией о зарегистрированных товарных знаках и порядке их использования. Кроме этого, иски предъявлены в отношении изданий 2014-2016гг.

Таким образом, суд отклоняет доводы ответчика в соответствующей части.

При этом, суд не находит оснований для удовлетворения требований заявителя в части обязанности Общества с ограниченной ответственностью «Издательство «ЮРАЙТ» изъять из оборота печатные издания, на которых незаконно размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным 17.06.2010 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за номером 411271, дата приоритета - 09.06.2009 (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №411271), и товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.03.2000 за номером 186175, дата приоритета -30.06.1998 свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №186175 в связи со следующим.

Согласно п. 4 ст. 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 и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ.

Однако, истцом не была представлена информация о месте нахождения и количестве товара, подлежащего уничтожению.

Поскольку судебный акт, разрешающий дело по существу должен отвечать принципу исполнимости, вышеназванное требование должно содержать указание на конкретное имущество, подлежащее изъятию, его местонахождение. В противном случае удовлетворение названного требования, носящего общую ссылку на контрафактность товара, может привести к нарушению прав иных лиц, не являющихся участниками настоящего процесса.

Как пояснили представители ответчика в ходе судебного разбирательства, после получения информации о предъявлении соответствующих исковых требований, со всей печатной продукции, вводимой в гражданский оборот, спорные обозначения были удалены, с учетом объема и характера деятельности истца, каких-либо сведений о количестве, стоимости, нереализованном остатке спорной печатной продукции на момент рассмотрения спора не имеется, в связи с чем, требования истца в указанной части не соответствуют критерию исполнимости.

Требования истца о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав суд признает обоснованным и подлежащим удовлетворению в части, в силу следующих обстоятельств.

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак 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.

В соответствии с ч.2 п.4. ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Таким образом, поскольку ответчик нарушил исключительные права истца, последний просит взыскать с ответчика на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ стоимость товара в двойном размере – 155 651 040 рублей.

Поскольку материалами дела подтвержден факт правомерного использования спорного товарного знака, а доказательств передачи правообладателем исключительных прав на указанный товарный знак ответчиком суду не представлено, то требование истца о взыскании с ответчика компенсации правомерно.

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак 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.

Истец заявил о взыскании компенсации с ответчика в двукратном размере стоимости товаров, что составляет 155 651 040 рублей.

Вместе с тем, учитывая характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд пришел к выводу о снижении компенсации до 1 000 000 руб.

При определении размера компенсации суд учел практику применения названных выше норм о размере компенсации за нарушение исключительных прав, определенную в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 № 16449/2012, произвел расчет на основании исследования и оценки всех представленных в материалы дела доказательств, установленных обстоятельств в совокупности, в том числе данных бухгалтерской отчетности ответчика.

Так, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 № 16449/2012 указано, что из разъяснений, содержащихся в [пункте 43.3](#) совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", 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.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в [постановлении](#) от 27.09.2011 N 3602/11 разъяснил, что [пунктом 4 статьи 1515](#) Гражданского кодекса предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной [подпунктом 2 пункта 4 этой статьи](#), ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

В развитие приведенных правовых позиций Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в [Постановлении](#) от 20.11.2012 N 8953/12 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.

Поскольку [пунктом 4 статьи 1515](#) Гражданского кодекса предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами ([пункты 1 и 2 названной статьи](#)), Президиум ВАС РФ полагает, что выработанные в упомянутом [постановлении](#) подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно [подпункту 2 пункта 4 статьи 1515](#) Гражданского кодекса.

Как указал ВАС РФ в постановлении Президиума от 02.04.2013 № 16449/2012, суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

Согласно п. 43.3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 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 ходе судебного разбирательства по делу, ответчик пояснил, что заявленная истцом сумма компенсации равна 11,7 годовым суммам прибыли самого истца за 2015 год, согласно представленным им же в материалы дела доказательствам.

Размер подлежащей взысканию компенсации подлежит определению, исходя из восстановительного характера данного вида гражданско-правовой ответственности, который исключает получение правообладателем дополнительных доходов, которые бы не возникли у правообладателя при отсутствии нарушения (постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 июня 2016 г. по делу N А40-131931/2014).

Таким образом, суд оценив все вышеизложенные обстоятельства, доводы и

возражения сторон, представленные в дело доказательства в совокупности, при определении размера компенсации учел практику применения названных выше норм о размере компенсации за нарушение исключительных прав, определенную в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 № 16449/2012, произвел расчет на основании исследования и оценки всех представленных в материалы дела доказательств, установленных обстоятельств в совокупности, определил размер подлежащей взысканию компенсации, при этом размер взысканной суммы не выходит за пределы, установленные законом.

На основании изложенного, суд приходит к выводу об обоснованности требований к ответчику о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на спорный товарный знак применительно к нормам п.2 ч.4 ст. 1515 ГК РФ в размере 1 000 000 руб. 00 коп.

Требования истца в части обязанности ответчиков возместить расходы, понесенные на оплату нотариальных услуг в размере 62 920 руб., суд признает обоснованными, исходя из следующего.

В качестве документального подтверждения произведенных расходов, истцом в материалы дела представлена квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 62 920 руб., обосновывающие указанные расходы.

Согласно ст. 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов решаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд находит подлежащей взысканию с ответчика сумму судебных расходов на нотариальные услуги в размере 62 920 руб.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основании изложенного суд удовлетворяет требования истца в установленной части.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь ст. 8, 11, 12, 307-309, 1471, 1479, 1484, 1229, 1515 ГК РФ, ст.ст. 4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Издательство ЮРАЙТ» прекратить нарушение исключительного права Санкт-Петербургского государственного университета на товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 17.06.2010 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за номером 411271, дата приоритета - 09.06.2009 (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №411271), и товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.03.2000 за номером 186175, дата приоритета - 30.06.1998 свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №186175), выражающееся во введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия Санкт-Петербургского государственного университета печатных изданий с использованием обозначений, сходных до степени смешения с указанными товарными знаками.

Взыскать с ООО «Издательство ЮРАЙТ» в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ" 1 000 000 руб. 00 коп. компенсации, 28 000 руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины по иску, 62 920 руб. 00 коп. судебных расходов.

В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

СУДЬЯ:

М.А. Ведерников