

**Суд по интеллектуальным правам**

**от ответчика:** ООО «АВТОЛОГИСТИКА»

**истец:** Daimler AG

Mercedesstrasse 137,  
70327, Stuttgart, Germany

**третьи лица:** EmEx GROUP (FZC)

P.O. Box 8323, Sharhan U.A.E.

Домодедовская таможня  
142015, Московская обл.,  
Домодедовский район, аэропорт Домодедово (грузовой)


**дело №** А41-50224/2014 | С01-1148/2015

**ОТЗЫВ НА КАССАЦИОННУЮ ЖАЛОБУ DAIMLER AG**

Уважаемый суд,

Кассационная жалоба концерна Daimler AG представляет собой компиляцию цитат из аналогичных процессуальных документов, составленных нашими оппонентами из юридической фирмы «Городисский и Партнёры», никаким образом не связанных с обстоятельствами настоящего дела.

**Во-первых, про один из двух заявленных в настоящем деле товарных знаков можно забыть.**

Истец заявил о нарушении своих прав на два товарных знака «MERCEDES-BENZ» № 32836 и на  № 212728.

Первый товарный знак, товарный знак - по мнению Истца, присутствует не на товаре, а на этикетке:



Однако это не товарный знак, а указание на назначение детали, для какого автомобиля она предназначена.

Причём так указывают не только на автомобиль «MERCEDES-BENZ», но и на все остальные автомобили. Далее идёт точно такая же упаковка детали для автомобиля «Nissan»:



**KIA:**



Toyota:



Ford:



Honda :



Chevrolet:



Hyundai :



Существует обширная судебная практика, как российская, так и зарубежная, в которой подробно разбирается вопрос, является ли каждое упоминание названия автомобиля «использованием товарного знака» (см.приложение).

Суд по интеллектуальным правам по данному вопросу высказался уже много раз, по запчастям такой вывод был сделан в постановлении от 14.04.2015г. по делу № А65-18749/2014.

Наши оппоненты из юридической фирмы «Городисский и Партнёры»<sup>1</sup> не видят нарушения исключительных прав в упоминания названия автомобиля на стикерах:

**Е.Смольникова, «Городисский и Партнёры»:** мы не говорим, что на всех запчастях указанных деклараций есть маркировка Тойота. Понятно, что вот такое использование товарного знака (речь идет о стикерах, показывает) не является нарушением<sup>2</sup>.


Таким образом, про товарный знак № 32836 «MERCEDES-BENZ», который не встречается нигде, кроме как на стикере, можно забыть.

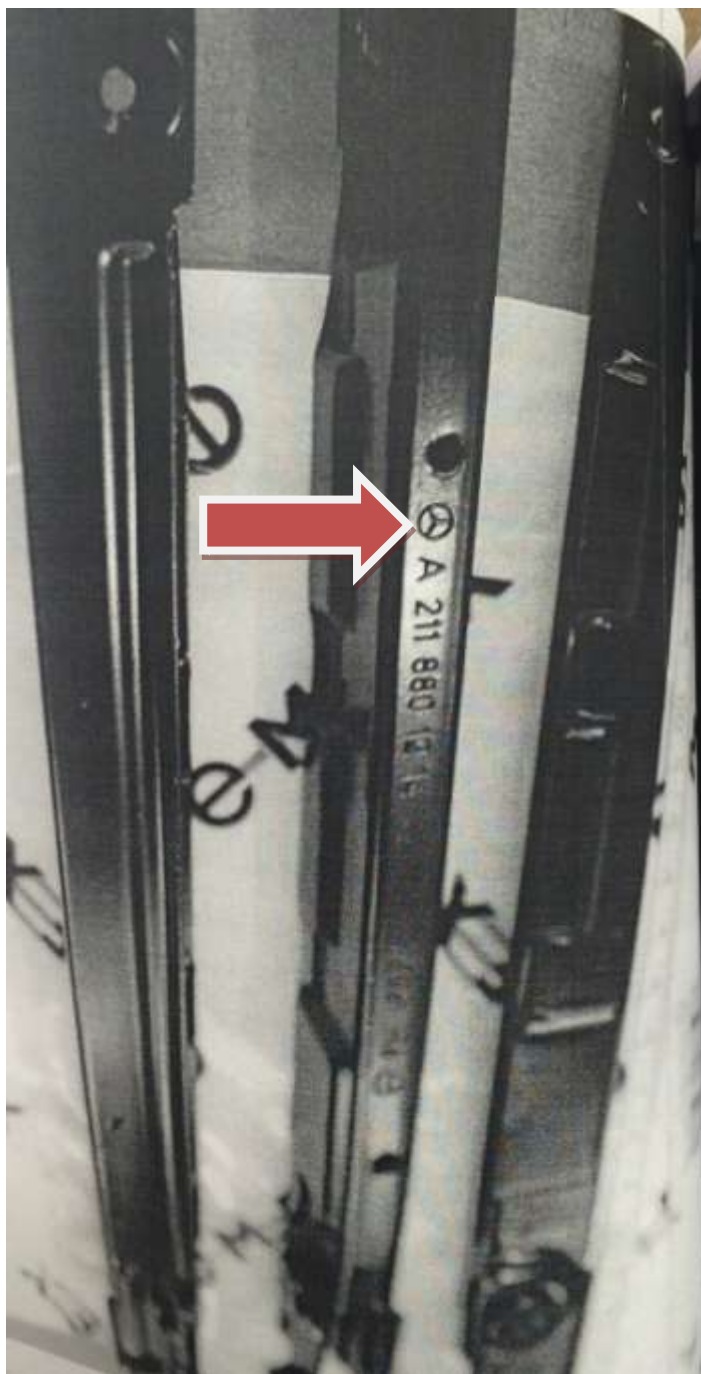
<sup>1</sup> изначально исковое заявление по настоящему делу подавали сотрудники адвокатского бюро «Шевырев и партнёры» – они как раз верили в то, что «каждое упоминание названия автомобиля есть использованием товарного знака». Юристы юридической фирмы «Городисский и Партнёры» обычно придерживаются озвученного выше мнения.

<sup>2</sup> дело «Toyota» № А41-57566/14, заседание 03.02.2015г. в Арбитражном суде Московской области.




**Во-вторых, истцу в данном деле не помогает даже акт таможенного декларирования.**

Второй товарный знак  № 212728 присутствует только на одном кронштейне из трёх, послуживших предметом настоящего спора:



Суд по интеллектуальным правам обычно озвучивает следующий тезис (см. заявление об отводе судье Силаеву Р.В. по делу № А41-26731/15): «подал таможенную декларацию – преступник, в смысле, правонарушитель».

Кстати, в таможенной декларации № 10202010/310714/0044069 в описании товара № 137 указан товарный знак **EMEX** № 371903:

31 Грузовые места и описание товаров	Маркировка и количество - Номера контейнера - Количество и отличительные особенности
	<p>1-ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУЗОВА И АЛОНА ДЛЯ РЕМОНТА Л</p> <p>АВТОМОБИЛЯ: ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВЕРИ АР 55177028AG - 1 ШТ, КУЗОВНОЙ</p> <p>ФАРТУК АРТ: 05116057AC - 1 ШТ, НАПРАВ ЮЩАЯ КУЗОВНАЯ АРТ: MR558868 - 1 ШТ,</p> <p>МОЛДИНГ КУЗОВНОЙ АРТ: SPG1 - 1 ШТ, ФАЗГОВИКОВ КОМПЛЕКТ АРТ: 999J2EV003 -</p> <p>6 ШТ, АРТ: 999J2EV004 - 6 ШТ, ПОЛКА АКМУЛЯТОРА АРТ: 95933289 - 2 ШТ</p> <p>КРОНШТЕЙН КУЗОВНОЙ АРТ: A2118801214 - 3 ШТ, КРОМКА АРТ: 95933289 - 2 ШТ</p> <p>ПРОИЗВ.: TOYOTA SUSHO CO. LTD. (TM) EMEX</p> <p>2-7/7 ЧАСТЬ МЕСТА; ОТЪСК РАМЫ ШЕН</p> <p>2-1 РА-21</p> <p>Инспекция</p> <p>132</p>

И Домодедовская таможня за недостоверное декларирование ООО «АВТОлогистика» в ответственности не привлекала.


В данном случае формула «подал таможенную декларацию – правонарушитель», кстати, из судебного толкования кодекса об административных правонарушениях, а не из гражданского законодательства, не может быть применена, так как один из кронштейнов прошёл через Российскую Федерацию транзитом в Республику Казахстан – государству-члену Таможенного Союза

Смысл Таможенного Союза в том, чтобы исключить необходимость подавать две таможенных декларации в двух странах таможенного союза на один и тот же товар.

Если раньше товар, проходивший через Российскую Федерацию транзитом в Республику Казахстан, оформлялся транзитной декларацией процедурой таможенного транзита, то теперь оформляется только одна таможенная декларация – в стране ввоза.

Почему в данном случае формула «подал таможенную декларацию – правонарушитель», повторимся, из судебного толкования кодекса об административных правонарушениях, не должна применяться: Истец основывает свои требования об изъятии товара, о взыскании компенсации и о признании незаконными действий Ответчика на положениях гражданского кодекса Российской Федерации, который не действует на территории Республики Казахстан.

Вот если бы требования Daimler AG были основаны на гражданском кодексе Республики Казахстан...

Здесь, правда, есть один момент: ни истцу, ни ответчику неизвестно, какой из кронштейнов, с товарным знаком  № 212728 или без, был отправлен в Казахстан.

Однако при наличии такой неясности, следует руководствоваться положениями ст.65 АПК РФ «доказывает тот, кто утверждает, а не тот, кто отрицает».

Если Истец полагает, что его права нарушены, он должен это доказать, а не **предполагать**.

**В-третьих, Суд по интеллектуальным правам в составе судей Снегура А.А. и Пашковой Е.Ю. ранее сделал на первый взгляд простые, но очень необходимые для судебной практики выводы:**

→ Суд по интеллектуальным правам разграничил два действия «ввоз» и «введение в гражданский оборот», разъяснив, что такое введение товара в гражданский оборот:

*действия (акты, сделки и т.д.), в результате которых тот или иной товар переходит от одного лица другому. Соответственно, до первой продажи товар не может считаться введенным в оборот<sup>3</sup>.*

До этого момента все суды, включая Высший арбитражный суд Российской Федерации, исходили из того, что ввоз товара и введение товара в гражданский оборот – это одно и то же.

→ второй вывод Суда по интеллектуальным правам о том, что товар и упаковку необходимо рассматривать как одно целое:

*из приведенной нормы следует, что товар, его этикетка и упаковка рассматриваются как один объект. Индивидуализация товара осуществляется, в том числе, нанесением товарных знаков на этикетку и упаковку<sup>4</sup>.*

В данном случае спорный товар **индивидуализирован** двадцатью тремя крупными товарными знаками **EMEX** № 371903:



С точки зрения ст.1484 и 1487 ГК РФ значение имеет не товарный знак, который размещён на товаре в Германии, а тот

<sup>2</sup> постановление Суда по интеллектуальным правам по делу «Краспан» № А40-158330/2012 от 02.09.2014г.

<sup>4</sup> постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 октября 2014 г. № С01-821/2014 по делу Smeshariki № А27-10954/2013




товарный знак, с использованием которого товар вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации:

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.


Иными словами товарный знак, который размещён на товаре в Германии, и который не используется при введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации, согласно ст.1484 ГК РФ не товарный знак вовсе, а просто обозначение.

Почему в семьдесят шестой главе гражданского кодекса нет указания, аналогичного тому, которое присутствует в авторском и патентном праве, об использовании объекта интеллектуальных прав в личных целях.

Потому что товарные знаки в отличие от авторских прав охраняются только в гражданском обороте, и введение в гражданский оборот отграничивает **использование товарного знака от размещения обозначения.**

Если спартаковский болельщик нарисует на кронштейне для своего Мерседеса красно-белый спартаковский ромбик  :



- это не будет использованием товарного знака «Спартак» не потому, что есть статья 1481<sup>1</sup> ГК РФ «Использование товарного знака в личных целях», а потому что здесь нет введения в гражданский оборот товар с использованием товарного знака  .

С учётом озвученных выше обстоятельств требования концерна Daimler AG удовлетворению не подлежат.

Истец просто не доказал факта нарушения своих прав.

Дополнительными основаниями отказа в удовлетворении требований служат:

→ требования об изъятии и уничтожении и о запрете ввозить товар не могут быть удовлетворены в связи с неисполнимостью – данный товар уже как полтора года используется по назначению (соответствующие накладные, истребованные по ходатайству Истца, находятся в материалах дела),

→ требование о признании незаконным ввоза не может быть удовлетворено, так как это был не ввоз, а транзит, да и вообще это не самое удачное требование – см. дело «секвестр» № А40-211645/15-129-1211,

→ требование о взыскании компенсации не может быть удовлетворено, так как в данном случае отсутствует незаконное размещение товарного знака:

В соответствии с ч.4 ст.1515 ГК РФ компенсация взыскивается только в отношении товаров:

*на которых незаконно размещен товарный знак*

Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного знака

4. 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 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 случае с параллельным импортом незаконного размещения товарного знака нет.

Нет незаконного размещения товарного знака – ч.4 ст.1515 ГК РФ не применяется.

Тот факт, что Истец заявил требования о компенсации на основании пункта первого, а не второго части четвёртой ст.1515 ГК РФ ничего не меняет, так как двух компенсаций не существует, существует два способа подсчета компенсации:

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 полагает, что выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> постановление Президиума ВАС РФ № 16449/12 от 02.04.2013г. по делу № А40-8033/12-5-74.

Приложение :

1. зарубежная практика,
2. российская практика.

Искренне Ваш,

Сосов М.А.

18.01.2016г.