



Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
<http://asmo.arbitr.ru/>

Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е

г.Москва

28 июля 2022 года

Дело № А41-5625/22

Резолютивная часть решения объявлена 12 июля 2022 года
Полный текст решения изготовлен 28 июля 2022 года.

Арбитражный суд Московской области в составе:
председательствующего судьи Г.А. Гарькушовой
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания
Т.А.Симоновой
рассмотрев в судебном заседании дело
по исковому заявлению ООО "Филдпойнт (Кипр) Лимитед"
к ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ" и ИП Змановскому П.А.
о защите исключительных прав
При участии в судебном заседании представителей согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

Компания "Филдпойнт (Кипр) Лимитед" обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к ИП Змановскому П.А. (ответчик 1) и ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ" (ответчик 2) о взыскании в солидарном порядке компенсации в сумме 131.280 руб.; расходов за покупку товар в сумме 1.084 руб.; почтовых расходов в сумме 1.083 руб. 54 коп.

Представители ответчиков в судебное заседание не явились.

О принятии иска к производству извещены надлежащим образом, в том числе путем размещения информации о рассмотрении спора на Интернет сайте арбитражного суда.

Определение суда ответчик 1 не исполнил, письменных документально мотивированных возражений на иск в материалы дела не поступало.

Дело рассматривалось по имеющимся в материалах дела документам в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ.

Истцом было заявлено об отказе от требований, адресованных к ООО «Вайлдберриз».

Согласно ч.2 ст.49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично

В соответствии с п.4 ч.1 ст.150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Изучив ходатайство об отказе от иска, суд считает возможным отказ принять, поскольку он не противоречит закону и не нарушает права и интересы участников спора и третьих лиц.

Возражений по вопросу прекращения производства по делу от ответчика 2 не поступило.

При таких обстоятельствах производство по делу в части требований, адресованных к ООО «Вайлдберриз» подлежит прекращению.

Суд, заслушав представителя истца, изучив материалы дела, установил следующее.

Частная компания с ограниченной ответственностью «Филдпойнт Б.В.» (рег. №3317397 от 03 декабря 1982 года в реестре юридических лиц Торговой палаты Нидерландов, адрес: Вестердоксдийк 423, г. Амстердам, 1013 ВХ) владела и осуществила передачу Истцу исключительных прав на товарные знаки «ZEPTEP», «Z logo», «Zepter International» (Свидетельство о праве собственности на товарный знак для товаров и услуг №187196 («ZEPTEP»), с приоритетом от 17.03.1998, выдано Российским агентством по патентам и товарным знакам от 18.01.2018 (изменение), классы МКТУ: 03, 5-11, 14, 16-18, 20-22, 24, 26, 34-35, 37, в том числе 8 класс МКТУ (...изделия ножевые, ножи, ножи консервные...); Свидетельство о праве собственности на товарный знак для товаров и услуг №416612 («Z logo»), с приоритетом от 22.06.2009, выдано Российским агентством по патентам и товарным знакам от 10.12.2018 (изменение), классы МКТУ: 03, 5-11, 14, 16-18, 20-22, 24, 26, 34-35, 37, в том числе 8 класс МКТУ (...изделия ножевые, ножи, ножи консервные...): (Свидетельство о праве собственности на товарный знак для Товаров и услуг №414676 («Zepter International»), с приоритетом от 22.06.2009, выдано Российским агентством по патентам и товарным знакам от 02.07.2019, классы МКТУ: 03, 5-11, 14, 16-18, 20-22, 24, 26, 34-35, 37, в том числе 8 класс МКТУ (...изделия ножевые, ножи, ножи консервные...)).

ООО «ЦЕПТЕР Интернациональ» с момента государственной регистрации в ЕГРЮЛ (Свидетельство от 03.06.1996 серия 77№007436930) является единственным официальным представителем в Российской Федерации как Частной компании с ограниченной ответственностью «Филдпойнт Б.В.» («Fieldpoint B.V.»), на основании Доверенности от 01.12.2020 года, апостиль 054881 от 04.12.2020 г., так и Общества с ограниченной ответственностью «Филдпойнт (Кипр) Лимитед»

(«FIELDPOINT (CYPRUS) LIMITED»), на основании Доверенности от 13.01.2022 г. № NIC MJPO-NIC 000369025/2022 от 14.01.2022 г.

Права на использование товарных знаков № 187196 («ZEPTER»), №416612 («Z logo»), №414676 («Zepter International») предоставлено компанией «Филдпойнт Б.В.» на территории Российской Федерации ООО «ЦЕПТЕР Интернациональ», на основании Лицензионных договоров на товарные знаки от 27.08.2022 и от 10.09.2008 (неисключительные лицензии на использование товарных знаков).

В 2021 Истцу стало известно о том, что на сайте wildberries.ru, принадлежащем ООО «Вайлдберриз», предлагался к продаже и реализовывался товар - ножи, маркированные обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками «Zepter International», «ZEPTER» и «Z logo».

Поставщиком на приобретение товара с указанной торговой площадки в сети Интернет выступает ИП Змановский П.А.. На сайте wildberries.ru представлены реквизиты ООО «Вайлдберриз» во вкладке «Реквизиты».

Представленный ИП Змановским П.А. товар (упаковка) не содержит информацию о месте производства товара, изготовителе. Цена на контрафактный товар намного ниже цены оригинального товара, что, как считает истец, является признаком контрафактности.

В подтверждение своих доводов, ООО «ЦЕПТЕР Интернациональ» как представитель Истца осуществило закупку товара 11.06.2021 (артикул 19237567) на котором используются обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками «ZEPTER», «Z logo», «Zepter International» (товарные знаки №№ 187196, 416612 и 414676).

Обстоятельства нарушения прав истца зафиксированы при помощи распечатки страниц Интернет-сайта 13.07.2021 г. и 20.07.2021 г. и перепиской по служебной электронной почте.

При этом Истец считает, что ООО «Вайлдберриз» также участвует в реализации товаров, на котором используются обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками «ZEPTER», «Z logo», «Zepter International», поскольку платежи за покупки проводятся через сервера и платежные системы данного общества. Продавцами непосредственно используется торговая площадка wildberries.ru.

Как указывает Истец, реализация ответчиками контрафактного товара дискредитирует и наносит ущерб деловой репутации Истца, а также создает недобросовестную конкуренцию ООО «ЦЕПТЕР Интернациональ» как лицензиату, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В соответствии с [пунктом 1 статьи 1229](#) Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 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.

Согласно [пункту 1 статьи 1484](#) ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со [статьей 1229](#) этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в [пункте 2 этой статьи](#). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как следует из положений [пункта 3 статьи 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, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со [статьей 1250](#) ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными [Кодексом](#), с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

[Статьей 1252](#) ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; об изъятии материального носителя в соответствии с [пунктом 4 настоящей статьи](#) - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

Исходя из приведенных норм права, а также положений [части 1 статьи 65](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о защите нарушенного исключительного права на товарный доказыванию подлежат факты принадлежности истцу указанного права и его нарушения ответчиком путем незаконного использования товарного знака.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Судом установлено, что факт принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки, в защиту которых подан настоящий иск, подтвержден представленными в материалы дела доказательствами.

Суд считает, что факт нарушения ответчиком 1 исключительных прав истца путем предложения к продаже и реализации товаров с нанесенными товарными знаками, также подтвержден совокупностью представленных в материалы дела доказательств.

С учетом изложенного имеет место нарушение ответчиком 1 исключительного права истца на товарные знаки.

Истец обратился с требованием о взыскании компенсации (пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ) в солидарном порядке с ответчиков за нарушение исключительного прав в размере 669.900 руб. из расчета по 2.233 руб. за каждый реализованный товар с артикулом 34113811, а всего 100 штук, на которых используются обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками «ZEPTER», «Z logo», «Zepter International».

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных 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. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 названного Кодекса предусмотрено, что 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 пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» отмечено, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Согласно разъяснениям, содержащимися в пункте 62 названного постановления Пленума, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в [пункте 2](#) Постановления от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", положения [подпункта 1 статьи 1301](#), [подпункта 1 статьи 1311](#) и [подпункта 1 пункта 4 статьи 1515](#) Гражданского кодекса Российской Федерации признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее [статьям 17 \(часть 3\)](#), [19 \(части 1 и 2\)](#), [34 \(часть 1\)](#) и [55 \(часть 3\)](#), в той мере, в какой в системной связи с [пунктом 3 статьи 1252](#) Гражданского кодекса Российской Федерации и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов

интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, но не ниже низшего предела, установленного законом. Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со [статьей 65](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформирована в [пункте 21](#) Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации [N 305-ЭС16-13233](#) от 25.04.2017, [N 308-ЭС17-3085](#) от 11.07.2017, [N 308-ЭС17-2988](#) от 11.07.2017, [N 308-ЭС17-3088](#) от 11.07.2017, [N 308-ЭС17-4299](#) от 11.07.2017, [N 305-ЭС17-16920](#) от 18.01.2018, [N 305-ЭС18-4822](#).

Названным выше [постановлением](#) Конституционного Суда Российской Федерации установлены условия для снижения размера компенсации ниже низшего предела за допущенные нарушения:

- 1) права на результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю,
- 2) права правообладателя нарушены одним действием,
- 3) снижение размера его размера компенсации ниже минимального предела возможно только в отношении индивидуальных предпринимателей,
- 4) нарушение не должно носить грубого характера (под грубым нарушением следует понимать повторное, виновное совершение нарушения), при этом необходимо учитывать степень вины нарушителя (ответчик должен в порядке [статьи 65](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) доказать, что им предпринимались необходимые меры и была проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего другому лицу),
- 5) использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью предпринимательской деятельности нарушителя,
- 6) в том случае, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам даже с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются

исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком).

Достоверные доказательства того, что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав являлось существенной частью предпринимательской деятельности ответчика 1, в материалах дела также отсутствуют.

Судом установлено, что размещение и обновление материалов на сайте <https://www.wildberries.ru> осуществляется самими пользователями, общество (ответчик 2) предоставляет необходимую для этого техническую возможность и в силу особенности функционала платформы торговой интернет-площадки не может предварительно проверять наличие/отсутствие у пользователей прав исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

Так как из материалов дела не усматривается, что общество являлось инициатором размещения спорных обозначений либо непосредственно выступало продавцом контрафактного товара, суд пришел к выводу о том, что указанный ответчик 2 не использует принадлежащие истцу товарные знаки.

При этом на основании подтвержденного материалами дела факта реализации ответчиком 1 товара, на котором используются обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками «ZEPTEP», «Z logo», «Zepter International», суд считает, что требования к данному лицу обоснованные и подлежат удовлетворению.

Истцом при предъявлении иска платёжным поручением № 54749 от 09.11.2021 г. была уплачена госпошлина в сумме 6.000 руб., то есть в большем размере, чем предусмотрено п.1 ст.333.21 НК РФ.

В связи с частичным удовлетворением заявленных требований, в соответствии со [ст.ст. 110, 112 АПК РФ](#) расходы истца по оплаченной госпошлине возмещаются ответчиком 1.

Излишне оплаченная истцом часть госпошлины подлежит возврату из Федерального бюджета РФ в порядке, установленном ст.333.40 НК РФ и письмом от 15.11.2004 г. № 04-4-09/1234 «О государственной пошлине» Министерства Российской Федерации по налогам и сборам.

Так же за счёт ответчика 1 подлежат возмещению все иные понесённые истцом судебные расходы в порядке ст.106 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 106, 110, 150, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Принять отказ от требований, адресованных к ООО «Вайлдберриз»
Производство по делу в данной части требований прекратить.
Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Змановского Петра Алексеевича, ОГРНИП 321753600013388, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Филдпойнт (Кипр) Лимитед» («FIELDPOINT (CYPRUS) LIMITED») компенсацию в размере 131.280 (сто тридцать одна тысяча двести восемьдесят) рублей, расходы на приобретение товара в размере 1.094 (одна тысяча девяносто четыре) рубля, почтовые расходы в сумме 184 (сто восемьдесят четыре) рубля 56 коп., расходы на получение выписки из ЕГРИП в размере 400 (четыреста) рублей 30 коп. и расходы по уплате госпошлины в сумме 4.938 (четыре тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей.

Возвратить представителю истца обществу с ограниченной ответственностью «Цептер Интернациональ», ОГРН 1027739039250, из Федерального бюджета Российской Федерации излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 1.062 (одна тысяча шестьдесят два) рубля.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья

Г.А. Гарькушова