



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

26 февраля 2021 года

Дело №А41-58140/2020

Резолютивная часть решения объявлена 03 февраля 2021 года
Полный текст решения изготовлен 26 февраля 2021 года.

Арбитражный суд Московской области в составе:
председательствующего судьи Г.А. Гарькушовой
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания
С.Е.Шарандиным
рассмотрев в судебном заседании дело
по исковому заявлению **Ип Дель М. М.**
к ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ"
третье лицо ИП Сычев К.Б.
о защите исключительных прав
При участии в судебном заседании представителей согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

ИП Дель М. М. обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ", с привлечением третьего лица в порядке ст. 51 АПК РФ: ИП Сычев К. Б., о запрете использовать обозначение D'FREEZE, которое сходное до степени смешения с товарным знаком «DFREEZE» по свидетельству №475127; а также взыскании расходов за проведение нотариального осмотра в сумме 15.524 руб.

Определением от 16.09.2020 иск был принят к производству по правилам гл. 29 АПК РФ.

Определением от 16.11.2020 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Заседание проводилось в порядке ст. 123 АПК РФ.

ИП Дель М. М. является обладателем исключительных прав на товарный знак «DFREEZE» по свидетельству №475127 (с приоритетом от 03.10.2011) в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Впоследствии истцу стало известно, что на торговом платформе (интернет-сайте) принадлежащей ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ", осуществляется предложение к продаже товаров с указанием товарного знака «D'FREEZE», который является сходным до степени смешения с товарным знаком истца «DFREEZE» по свидетельству №475127.

При этом правовая охрана спорного товарного знака «D'FREEZE» по свидетельству №716875 была прекращена 09.06.2020.

Факт предложения к продаже товаров с указанием товарного знака «D'FREEZE» был зафиксирован в нотариальном протоколе осмотра доказательств от 28.08.2020.

Поскольку истец своего разрешения на использование результата интеллектуальной деятельности ответчику не давал, первый обратился в суд.

Суд отмечает, что согласно п.3 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, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (ст.1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (ст.1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (ст.1229 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

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.

Как указано в пункте 1 статьи 1474 юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет». Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются

исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ, только 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), 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, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Как следует из пункта 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10) бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и владельцем сайта является администратор доменного имени, адресуемого на

соответствующий сайт, если только иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

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

По правилу ч.1 ст.66 АПК РФ доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

В то же время, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несорвершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из ст.71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В данном случае, суд считает, что факт принадлежности истцу исключительных прав на словесный товарный знак «DFREEZE» по свидетельству №475127 (с приоритетом от 03.10.2011) - подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

Однако, по указаниям ответчика, ООО «Вайлдберриз» не является лицом, продающим товар, а равно делающим покупателям предложения о заключении договора купли-продажи на сайте www.wildberries.ru. Указанное подтверждается Правилами пользования торговой площадкой Wildberries, размещенными в открытом доступе в сети Интернет по адресу <https://www.wildberries.ru/services/pravila-polzovaniya-torgovoy-ploshchadkoy> (далее - «Правила»), с которыми потребитель знакомится при заказе товара.

Информация о продавце конкретного товара отображается при добавлении товара в корзину. Продавцом спорного товара являлся ИП Сычев Кирилл Борисович (третье лицо).

Кроме того, на площадке www.wildberries.ru предложения Продавца о продаже товаров, указанных в исковом заявлении, отсутствуют.

При наборе в строке поиска «d freeze» (как было осуществлено согласно нотариальному протоколу осмотра доказательств, представленному Истцом), в качестве результата поиска отображается надпись: «По Вашему запросу ничего не найдено», что подтверждается распечатками с сайта.

Суд отмечает, что права на товарный знак истицей передавались неоднократно разным юридическим лицам.

Роспатентом 25.12.2018 г. была осуществлена публикация сведений о государственной регистрации договора о предоставлении права использования товарного знака, о защите прав на который предъявлены требования в рамках настоящего спора, заключённого между ООО «Первая компания» и ИП Сычёвым К.Б.

При этом ООО «Первая компания» права на соответствующий товарный знак были получены от Дель М.М., о чём произведена государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (дата публикации 20.08.2018 г.).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.08.2019 г. по делу А40-102909/19 заключённый между ИП Дель М.М. и ООО «Первая компания» договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 475127, на основании которого 20.08.2018 г. состоялась государственная регистрация отчуждения исключительного права № РД0262589, признан недействительным.

Соответствующая запись была внесена 13.11.2019 г.

При этом Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу А40-102909/19 состоялось 02.03.2020 г.

Ответчик к участию в деле А40-102909/19 не привлекался.

О нарушении прав ответчику стало известно из полученной претензии.

После её получения ответчиком были предприняты действия, направленные на устранение выявленного нарушения.

Доказательств наличия соответствующих нарушений на день предъявления иска и на день рассмотрения спора не представлено.

На основании изложенного суд считает, что истцом не доказан факт нарушения его прав.

В связи с этим, требования истца удовлетворению не подлежат.

Истцом при предъявлении иска платёжным поручением № 28.08.2020 г. была уплачена госпошлина в сумме 6.000 руб.

Расходы по оплате госпошлины и нотариальных услуг остаются на истце (ст.ст. 106, 110, 112 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований отказать.

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

Судья

Г.А. Гарькушова