



12_41799075



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-129241/24-12-1067

11 декабря 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 декабря 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 11 декабря 2024 года

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Чадова А.С.

протокол судебного заседания составлен секретарем Корюковой Л.С.

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению:

ИП Галимова А.А. (ИНН 165718553820)

к ответчику: ИП Ломакина О.В. (ИНН 540363316617)

3-е лицо: ООО «Вайлдберриз»

о взыскании компенсации в размере 970.000 рублей,

в заседании приняли участие: согласно протоколу.

УСТАНОВИЛ:

С учетом уточнения заявленных требований ИП Галимова А.А. (далее – истец, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском заявлением к ИП Ломакиной О.В. (далее - ответчик) о взыскании компенсации в размере 970.000 рублей.

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует товарный знак без ведома правообладателя.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал.

Третье лицо представителей в судебное заседание не направило.

Изучив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Галимова Анастасия Александровна является основателем известного российского бренда модной одежды «a quickbuck».

Галимова Анастасия Александровна обладает исключительным правом на товарный знак «QB» -aquickbuck на основании свидетельства № 781980 от «5» ноября

2022 года.

Истцом был выявлен факт незаконного использования товарного знака «А QUICK BUCK», выразившийся в неправомерной продаже контрафактной одежды, а именно - боди aquickbuck (с нанесенным принтом «QB») через сайт объявлений wildberries продавцом ИП Ломакиной Ольгой.

Истец купил товар, который продаёт продавец ИП Ломакина Ольга, нажав на кнопку «купить сейчас». Контрафактный товар был доставлен посредством выдачи из пункта маркетплейса, что подтверждается товарным чеком.

Вышеназванные обстоятельства подтверждаются Актом контрольной закупки.

Так, была совершена контрольная закупка контрафактной продукции, на которую нанесён незаконно используемый товарный знак через маркетплейс Вайлдбериз.

По результатам контрольной закупки выявлено следующее:

- Отсутствие оригинальной этикетки «А QUICK BUCK», что говорит о прямом контрафакте, т.е. изделие было изготовлено вне собственного производства Истцов.

- Различие в швейной фурнитуре: хольнитены (металлические клепки) на контрафакте выполнены в количестве 3-х штук, как в то время оригинал выполнен при использовании 2-х хольнитен.

- Состав ткани.

Ответчиком незаконно осуществляется оборот контрафактных изделий бренда одежды «А QUICK BUCK», что нарушает права и законные интересы Истца, в первую очередь - исключительное право на товарный знак.

Истец не давал разрешение Ответчику на использование принадлежащего ей исключительного права.

С учетом изложенного, исходя из принципов разумности и справедливости, Истец считает размер компенсации в сумме 970.000 рублей за незаконное использование Товарных знаков Ответчиком достаточным для восстановления нарушенного права

На основании изложенного истец обратился в суд.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации 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), Гражданским кодексом Российской Федерации 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 названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса 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; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на

вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно п. 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Сравниваемые словесные обозначения являются сходными до степени смешения по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

При этом отличия только в шрифте, его размере не влияют на оценку обозначения как сходного до степени смешения. Указанная правовая позиция нашла отражение в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 N 16577/11.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Как отмечено в пункте 156 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака.

Ответчик доводы истца не опроверг, доказательств, исключающих ответственность не предоставил. Доводы отзыва и письменных пояснений сводятся к несогласию с суммой компенсации.

Таким образом, требования истца к ответчику являются обоснованными.

Требую взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения. В своем расчете истец ссылается на стоимость использования права на товарный знак, определенную на основании Отчета №165/24, срок пользования в 5 месяцев, использование товарного знака двумя способами. При этом следуя принципам разумности и соразмерности, при наличии расчета по двукратной стоимости права, истец заявляет требование о компенсации в размере 970.000 рублей.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав.

Истец, воспользовавшись правом, установленным п. 2 ч. 4 ст. 1515 Гражданского

кодекса Российской Федерации, оценил размер компенсации в данном случае – 970.000 рублей.

В соответствии с пунктом 59 Постановления №10 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Пунктом 61 Постановления №10 определено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. 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.

При снижении размера компенсации суд принял во внимание стоимость реализуемых товаров, которая существенно ниже размера заявленной компенсации.

Предоставленная суду возможность снизить размер компенсации в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательства является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом, то есть по существу, на реализацию требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Степень соразмерности заявленной истцом компенсации последствиям нарушения исключительного права является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из обстоятельств конкретного дела. Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, восстановления имущественного положения пострадавшей стороны, а не наказания ответчика.

Согласно отчету № 165/24 об оценке ежемесячной величины авторского вознаграждения за исключительные права пользования комбинированным товарным знаком "Квик Бак" № 781980 от 01.01.2024 г. оценщик пришел к выводу, что рыночная стоимость ежемесячной величины авторского вознаграждения за исключительные права пользования комбинированным товарным знаком "Квик Бак" № 781980 составляет 219 400 руб.

Суд по интеллектуальным правам в решении от 25.09.2024 по делу № СИП-491/2023 указал что «экономическим содержанием услуги является совершение действия по заказу или запросу, приводящего к созданию имеющего самостоятельную ценность и поэтому оплачиваемого результата. Приобретение товара у производителя/поставщика в рамках осуществления предпринимательской деятельности

и последующая реализация этого товара розничным потребителям данным характеристикам не соответствует. Таким образом, вопреки позиции ответчика, в данном деле использование спорных товарных знаков лицензиатом при продаже товаров не может доказывать использование этих товарных знаков в отношении услуг 35-го класса МКТУ «продажа товаров; продажа промышленных и продовольственных товаров» и «сбыт товаров через посредников».

Использование ответчиком иных классов МКТУ истцом не доказано.

С учетом изложенного, руководствуясь определением Верховного суда Российской Федерации от 26.01.2021 № 310-ЭС20-9768, Решением Арбитражного суда Московской области от 14.11.2024г. по делу №А41 -32509/24 расчет цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование исключительного права истца, следует производить следующим образом: $219.400 \text{ (стоимость права)} * 5 \text{ (срок пользования)} / 6 \text{ (количество классов МКТУ)} = 182.833,33 \text{ рублей} * 2 = 365.666,66 \text{ рублей}$ (при расчете двукратной стоимости права).

При этом с учетом доводов ответчика суд полагает обоснованным снизить рассчитанную сумму компенсации до однократного размера.

Таким образом, исходя из вышеуказанных обстоятельств, суд полагает, что разумным и соразмерным будет снизить компенсацию до общей суммы 182.833,33 рублей.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, 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.

Судебные расходы на приобретение товара в соответствии со ст. 106, 110 также подлежат взысканию с ответчика в полном объеме.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ИП Ломакиной Ольги Викторовны (ИНН 540363316617) в пользу ИП Галимовой Анастасии Александровны (ИНН 165718553820) компенсацию за незаконное использование товарного знака «a quick buck» № 781980 в размере 182.833 (сто восемьдесят две тысячи восемьсот тридцать три) руб. 33 коп., расходы на покупку контрафактного товара в размере 1.900 (одна тысяча девятьсот) руб. и расходы на оплату государственной пошлины в размере 4.222 (четыре тысячи двести двадцать два) руб. 13 коп.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

Судья:

А.С.Чадов