



АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
<http://www.saratov.arbitr.ru>; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

город Саратов
06 февраля 2025 года

Дело №А57-10008/2023

Резолютивная часть решения оглашена 05 февраля 2025 года
Полный текст решения изготовлен 06 февраля 2025 года

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Седовой Н.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Насибуллиной Л.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Реалопт» (ул. 2-я Вяземская, д. 4, оф. Р 8, г. Смоленск, Смоленская область, 214025, ОГРН 1176733001895),

к индивидуальному предпринимателю Казаковой Юлии Александровне об обязанности прекратить незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 840555,

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак,

третье лицо:

общество с ограниченной ответственностью «Вайлдберрис» (д. 6, стр. 1, д. Коледино, г. Подольск, Московская область, 142181, ОГРН 1067746062449),

при участии:

от ответчика - Даниелян К.С., по доверенности,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Реалопт» (далее – истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с иском заявлением к индивидуальному предпринимателю Казаковой Юлии Александровне (далее – ответчик): об обязанности прекратить незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 840555 в отношении товаров «биологически активные добавки для набора веса «Samyun Wan»», путем удаления из сети «Интернет» ссылки <https://www.wildberries.ru/catalog/137163976/detail.aspx?targetUrl=BP&size=23>, в случае не удаления ответчиком ссылки взыскать судебную неустойку в размере 5 000 рублей за каждый день неисполнения принятого по делу решения вплоть до момента фактического его исполнения; о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак в размере 1 356 498 рублей (с учетом изменений предмета иска, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз».

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 19.02.2024, оставленным без изменения Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2024, исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 678 249 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 9000 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2024 решение Арбитражного суда Саратовской области от 19.02.2024 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2024 по делу № А57-10008/2023 отменено в части взыскания компенсации и расходов по уплате государственной пошлины. Дело № А57-10008/2023 в указанной части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области, поскольку не дана надлежащая правовая оценка доводу ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца.

Отводов суду не заявлено.

Других заявлений и ходатайств от сторон не поступило.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о дате времени и месте его проведения извещены в соответствии с требованиями статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Через канцелярию суда от истца и ответчика поступили ходатайства о проведении судебного заседания в отсутствие их представителей.

В соответствии с ч. 6 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

В соответствии со ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, проведения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом направленной ему копии судебного акта.

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если:

- 1) адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ зафиксирован;
- 2) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд;
- 3) копия судебного акта, направленная арбитражным судом по последнему известному суду месту нахождения организации, месту жительства гражданина, не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд.

Информация о всех принятых по делу судебных актах, о датах, времени и месте проведения судебных заседаний размещалась на официальном сайте Арбитражного суда

Саратовской области - <http://www.saratov.arbitr.ru.>, а также в информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда.

В ходе рассмотрения дела истец уточнил исковые требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно уточнениям просит взыскать с ответчика:

1. Обязать ответчика прекратить незаконное использование товарного знака «SamyunWanSport» принадлежащего истцу на основании свидетельства Роспатента №840555 (в отношении товаров: биологически активные добавки для набора веса «SamyunWanSPORT», реализуемые истцом), для чего удалить следующую ссылку: <https://www.wildberries.ru/catalog/137163976/detail.aspx?targetUrl=BP&size=233693695>.

В случае не удаления ответчиком ссылки взыскать с ответчика судебную неустойку (астрент) в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждый день неисполнения настоящего решения вплоть до момента фактического исполнения решения арбитражного суда.

2. Обязать ответчика выплатить компенсацию ООО «РЕАЛПОТ», правообладателю товарного знака «SamyunWanSPORT», за незаконное использование данного знака в соответствии с пп.2) п. 4. ст. 1515 ГК РФ в размере 1 356 498 руб. (одного миллиона трёхсот пятидесяти шести тысяч четырёхсот девяноста восьми) рублей, то есть в двукратном размере стоимости проданных ответчиком товаров, на которых незаконно размещён товарный знак, рассчитанном исходя из количества продаж товара ответчиком и средней стоимости товара (по данным, указанным в карточке товара по указанной выше ссылке)..

В силу части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Соответствующие уточнения исковых требований приняты арбитражным судом, поскольку они не противоречат закону и нарушают права других лиц.

В соответствии с положениями статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлен перерыв до 05 февраля 2025 года до 09 час. 30 мин. Объявление о перерыве размещено в соответствии с рекомендациями, данными в пунктах 11-13 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 99 «О процессуальных сроках», на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – <http://www.saratov.arbitr.ru>.

В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Права участников процесса неразрывно связаны с их процессуальными обязанностями, поэтому, в случае нереализации участником процесса предоставленных ему законом прав, последний несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с несовершением определенных действий. В рассматриваемом случае таким неблагоприятным последствием явилось вынесение судебного акта без учета позиции ответчика относительно предъявленных к нему требований.

В соответствии с п. 1 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Согласно п. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика,

надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает дело в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, по имеющимся в материалах дела доказательствам по правилам главы 26 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений.

Арбитражному суду представляются доказательства, отвечающие требованиям статей 67, 68, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 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.

Дело рассматривается в порядке статей 153-167 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ООО "РЕАЛОПТ" является правообладателем товарного знака "SamyunWanSport", согласно свидетельству N 840555 (зарегистрирован 02.12.2021, заявка N 2020766856, дата приоритета 25.11.2020).

Товарный знак N 840555 имеет правовую охрану в отношении широкого перечня товаров и услуг, в том числе 3, 5, 30, 32, 35 классов Международной классификации товаров и услуг.

Правообладателем установлены факты неправомерного использования упомянутого товарного знака на страницах сайта <https://www.wildberries.ru/catalog/137163976/detail.aspx?targetUrl=BP&size=233693695>, где ответчик указан в качестве Продавца.

Доказательствами использования ответчиком обозначения ("SamyunWan"), сходного до степени смешения с товарным знаком "SamyunWanSport" являются скриншоты страниц сайта <https://www.wildberries.ru>.

Исключительные права на товарные знаки принадлежат истцу, разрешения на использование данных товарных знаков ответчику не выдавалось.

Истец направил ответчику претензию, в которой предложил ему прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками, удалить все упоминания как графические, так и словесные из сети "Интернет", выплатить компенсацию за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками в соответствии со статьей 1515 ГК РФ. Ответчик после получения претензии удалил обозначения из сети Интернет.

Оставление ответчиком претензии без удовлетворения в части выплаты компенсации послужило основанием для обращения Общества в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 согласно пункту 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 силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим 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.

Исходя из положений части 1 статьи 65 АПК РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 60 - 62, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу соответствующего права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения.

Истец является правообладателем товарного знака "SamyunWanSport" по свидетельству Российской Федерации N 840555 (дата регистрации - 02.12.2021, дата приоритета - 25.11.2020), зарегистрированных в отношении широкого перечня товаров 3, 5, 30, 32-го классов и услуг 35-го класса МКТУ.

Ответчик осуществлял предложение к продаже продукции индонезийской компании "Wisdom Group" (далее - компания "Wisdom Group") биологически активной добавки (БАД), маркированной обозначением "Samyun Wan".

Согласно сведениям Всемирной организации по защите интеллектуальной собственности правообладателем товарного знака "Samyun Wan" является индонезийская компания "Tomo Suhendro" (далее - компания "Tomo Suhendro"), заявка на его регистрацию подана 10.10.2007, зарегистрирован 17.04.2009, дата истечения срока действия регистрации - 10.10.2027; компания "Tomo Suhendro" предоставила право использования названного товарного знака компании "Wisdom Group" на основании лицензионного соглашения на использование от 12.10.2009; при этом данный товарный знак кроме тождественного словосочетания "Samyun Wan" графически также совпадает с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 840555, как совпадают и изображения на этикетках биологически активных добавок.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Признание действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции отнесено Законом о защите конкуренции к компетенции антимонопольных органов (статьи 22, 23 названного Закона).

Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области от 13.09.2023 по делу N 067/01/14.4-654/2022 действия истца по приобретению и использованию исключительных прав на товарные знаки "Slim Samyun Wan" по свидетельству Российской Федерации N 760378 и "SamyunWanSport" по свидетельству Российской Федерации N 840555 признаны нарушающими положения части 1 статьи 144 Закона о защите конкуренции.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2024 по делу N СИП-1112/2023 требования ООО "РЕАЛОПТ" удовлетворены частично: решение

антимонопольного органа от 13.09.2023 по делу N 067/01/14.4-654/2022 о нарушении антимонопольного законодательства признано недействительным в части признания действий общества по приобретению и использованию товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 760378 и N 840555 в отношении всех товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), товаров 5-го класса МКТУ, за исключением товаров "гематоген; глицерофосфаты; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; жир рыбий; иммуностимуляторы; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических целей", всех товаров 30-го класса МКТУ, товаров 32-го класса МКТУ, за исключением товара "напитки обогащенные протеином спортивные", всех услуг 35-го класса МКТУ, для которых они зарегистрированы, как не соответствующее требованиям части 1 статьи 144 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции). В остальной части заявленные требования оставлены без удовлетворения.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2024 решение Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2024 по делу N СИП-1112/2023 оставлено без изменения, кассационная жалоба общества с ограниченной ответственностью "РЕАЛОПТ" - без удовлетворения.

Судами установлено, что задолго до даты приоритета товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 760378 и N 840555 (как минимум с 2016 года) биологически активные добавки под обозначением "Samyun Wan" вводились в гражданский оборот на территории Российской Федерации и известны адресной группе российских потребителей (спортсменам, людям, имеющим недостаток веса), о чем было известно заявителю.

Принимая во внимание, что вступившими в законную силу судебными актами признано правомерным решение антимонопольного органа от 13.09.2023 по делу N 067/01/14.4-654/2022 которым действия истца по приобретению и использованию исключительных прав на товарные знаки "Slim Samyun Wan" по свидетельству Российской Федерации N 760378 и "SamyunWanSport" по свидетельству Российской Федерации N 840555 в отношении товаров 5 класса МКТУ: "гематоген; глицерофосфаты; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; жир рыбий; иммуностимуляторы; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических целей" признаны нарушающими положения части 1 статьи 144 Закона о защите конкуренции, товарным знакам в течение всего срока действия правовой охраны в отношении указанных выше товаров считается не предоставленной.

В рассматриваемом случае ответчиком осуществлено предложение к продаже товаров 5 класса МКТУ "добавки пищевые", то есть товара, в отношении которого правовая охрана товарным знакам истца считается не предоставленной.

Правовая охрана товарных знаков осуществляется в отношении именно товаров, а не компонентов, входящих в состав товара.

Таким образом, нарушением прав на товарные знаки может быть признано исключительно предложение к продаже и реализация товаров: Женьшень экстракт (Panax ginseng), Экстракта рогов оленя (Панты морала).

Как указано ранее, ответчиком осуществляется реализация товаров - пищевых добавок, а не Экстрактов, что не является нарушением исключительных прав истца на товарные знаки.

Принимая во внимание, что истцом не доказан факт принадлежности истцу соответствующего права, так и факт нарушения ответчиком данного права, у суда отсутствуют правовые основания для взыскания с ответчика компенсации.

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражным судом суд решает вопросы о распределении судебных расходов.

Статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле, производится судом в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку в удовлетворении требований отказано, судебные расходы возмещению не подлежат.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Реалопт» (ОГРН 1176733001895), к индивидуальному предпринимателю Казаковой Юлии Александровне (ИНН 645318742679) – отказать.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме, через Арбитражный суд Саратовской области.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - <http://www.saratov.arbitr.ru>.

Направить решение арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

Н.Г. Седова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 04.09.2024 8:05:52
Кому выдана Седова Наталия Георгиевна