



## АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Именем Российской Федерации

### РЕШЕНИЕ

г. Махачкала  
10 февраля 2025 г.

Дело № А15-4218/2024

Резолютивная часть решения объявлена 30 января 2025 г.  
Решение в полном объеме изготовлено 10 февраля 2025 г.

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Аджиевой Л.З. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Абакаровой З.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Инес Трейд" (ОГРН 1157746348176, ИНН: 7729457461)

к индивидуальному предпринимателю Ахмедову Усамату Абакаровичу (г.Махачкала, ОГРНИП 322057100067333, ИНН 056201370043)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав  
при участии

от истца: не явились,

от ответчика: не явились,

### УСТАНОВИЛ:

ООО "Инес Трейд" (далее - истец, общество "Инес Трейд") обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Ахмедову Усамату Абакаровичу (далее - ответчик, предприниматель Ахмедов У.А.) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака N 1332958 в размере 400.000 руб.

Ответчик представил отзыв на иск, просил о снижении исковых требований.

В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие представителей сторон, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

Исследовав материалы дела и оценив, руководствуясь статьей 71 АПК РФ, относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, иностранное лицо Ким Мен Хен (102-1003, 420, Онджу-ро, Каннам-гу, Сеул, Республика Корея) является правообладателем товарного знака "FARMSTAY", международной регистрации N 1332958, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, что подтверждается информацией размещенной в Глобальной базе данных по брендам Всемирной организации

интеллектуальной собственности (ВОИС) (World Intellectual Property Organization (WIPO)) на интернет портале <https://www.wipo.int/reference/ru/branddb/index.html>.

Истцу, на основании лицензионного договора №1 от 01.01.2024 г. на использование товарного знака N 1332958 предоставлена исключительная лицензия на товарный знак "FARMSTAY" международной регистрации N 1332958. Исключительная лицензия на товарный знак предоставлена истцу сроком до 31.12.2025 г. на всей территории Российской Федерации. Предоставление истцу права использования на товарный знак (исключительная лицензия) зарегистрировано 12.02.2024 года в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) за N РД0457561.

27.08.2023 и 13.03.2024 в процессе мониторинга интерактивной сети «Интернет» истцом обнаружено нарушение его исключительных прав на товарный знак «FARMSTAY», выразившееся в том, что на торговой площадке, принадлежащей ООО «Вайлдберриз» (веб-сайт <https://www.wildberries.ru>), Ответчиком размещено предложение к неопределенному кругу лиц о продаже продукции с товарным знаком «FARMSTAY». В подтверждение указанного факта истцом представлена распечатка соответствующего материала, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот).

Ответчик не состоит в договорных отношениях с истцом, которому принадлежат исключительные права на товарный знак "FARMSTAY", и не закупает у него продукцию с данным товарным знаком.

Ответчик использует товарный знак - путем его воспроизведения (демонстрации) в карточках товаров, размещенных ответчиком, на торговой площадке принадлежащей ООО "Вайлдберриз" - веб-сайте <https://www.wildberries.ru>, - путем предложения к продаже и продажи продукции с нанесением товарного знака через торговую площадку ООО "Вайлдберриз" (ОГРН 1067746062449) - веб-сайт <https://www.wildberries.ru>, что подтверждается представленными в материалы дела скриншотами.

Претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения.

Оставление указанной претензии ответчиком без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно [пункту 1 статьи 1225](#) Гражданского кодекса Российской Федерации к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), относятся, в том числе, товарные знаки и знаки обслуживания.

В соответствии с [пунктом 1 статьи 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 (статья 1233), если 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 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу [пункта 1 статьи 1259](#) Гражданского кодекса Российской Федерации объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе, аудиовизуальные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и произведения изобразительного искусства.

Пунктом 1 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

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: 1) 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; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с ведением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений [части 1 статьи 65](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 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. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

Вопрос оценки, представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спора. Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами ([статья 68](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Наличие у истца исключительного права на указанный выше товарный знак подтверждается представленным в материалы дела свидетельством о регистрации.

Факт размещения предложения к неопределенному кругу лиц о продаже продукции с товарным знаком "FARMSTAY", что является самостоятельным нарушением, подтверждается представленным в материалы дела скриншотом с платформы продаж "WILDBERRIES", в котором указан ОГРНИП и наименование ответчика в качестве продавца. Указанный скриншот содержит фотоизображения спорного товара.

Из представленных в материалы дела доказательств в их совокупности и оценки их с точки зрения сопоставления спорного обозначения "FARMSTAY" с товарным знаком N 1332958 по признакам графического, звукового и смыслового значения, следует, что используемое ответчиком в предложении к продаже товара словесное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Руководствуясь восприятием товарного знака и предлагаемого ответчиком к продаже товара в сети интернет, учитывая графическое, звуковое и смысловое сходство спорных обозначений, суд приходит к выводу, что имеется возможность реального их смешения в глазах потребителей.

Согласно [пункту 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 [Кодексом](#), в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

[Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515](#) Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации 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.

Как разъяснено в [пункте 61](#) постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), 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, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности

представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

При этом если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Как следует из разъяснений, содержащихся в [пункте 62](#) Постановления N 10, истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в [пункте 47](#) Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

На основании [подпункта 2 пункта 4 статьи 1515](#) Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации 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.

Размер компенсации был определен истцом на основании [подпункта 2 пункта 4 статьи 1515](#) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно [пункту 61](#) Постановления N 10, 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 7 части 2 статьи 125](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Как разъяснено в [пункте 62](#) Постановления N 10, 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 избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой цены. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании [части 2 статьи 65](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец в обоснование представленного расчет указал следующее.

В соответствии с пунктом 4.7. лицензионного договора на использование товарного знака N 1332958 от 17.09.2021 г., заключенного с иностранной компанией Ким Мен Хен (102-1003, 420, Онджу-ро, Каннам-гу, Сеул, Республика Корея), за использование товарных знаков лицензиат ежегодно уплачивает лицензиару вознаграждение в размере 5.000 долларов США без учета НДС.

В соответствии с частями (iv) и (vii) пункта 1.4 лицензионного договора, одними из предусмотренных каналов распространения товаров с товарным знаком "FARMSTAY" международной регистрации N 1332958 являются веб-сайты электронной коммерции и предприятия электронной розничной торговли каждое из которых осуществляет продажи и отгрузки исключительно клиентам, находящимся на территории.

При этом, территорией признается вся территория Российской Федерации (пункт 1.3 лицензионного договора).

Ответчиком товарный знак был использован при реализации товаров через предприятие электронной розничной торговли/веб-сайт электронной коммерции - на торговой площадке <https://www.wildberries.ru>.

Таким образом, цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака "FARMSTAY" тем способом, который использовал нарушитель, составляет 5.000 долларов США, а его двукратная стоимость 10.000 долларов США (5.000 x 2), что с учетом курса доллара США на момент предъявления иска составляет 918.700 руб.

Истцом самостоятельно снижен размер компенсации, ко взысканию с ответчика предъявлена сумма 400.000 руб.

Вместе с тем, суд не может согласиться с указанным расчетом истца, поскольку он произведен без учета пункта 1.4 договора, который четко предусматривает два канала распространения товаров, маркированных спорным товарным знаком: 1) универмаги, магазины и т.д.; 2) веб-сайты и электронные интернет площадки.

С учетом изложенного, суд считает правомерным следующий расчет размера стоимости права товарного знака с учетом установленного судом способа его использования ответчиком:

5.000 долларов США / 2 (ответчиком использован только один канал распространения товара - веб-сайт электронной интернет площадки - пункт 1.4 лицензионного договора) / 12 (срок действия договора, за который истцом уплачено вознаграждение 5.000 долларов США - январь - декабрь 2024 года, то есть 12 месяцев), что составляет 208,33 долларов США, а двукратная стоимость 416,66 долларов США.

19 139,58 руб., а двукратная стоимость 38 279,16 руб.

Судом предприняты меры к установлению срока, в течение которого спорный товар предлагался к продаже на платформе продаж «WILDBERRIES», то есть периода незаконного использования спорного товарного знака.

Истцом не приведено обоснование того, что сведения о продавце товара на платформе продаж «WILDBERRIES» не могли изменяться в течение указанного истцом периода. Фиксация выявленного Истцом правонарушения совершена согласно распечатке экрана

монитора (скриншот) 27.08.2023 и 13.03.2024, что судом расценивается как дата, когда истцу стало известно о нарушении его исключительных прав на товарный знак.

Также судом отмечается, что по Лицензионному договору №1 от 01.01.2024 исключительная лицензия на товарный знак предоставлена истцу в период с 01.01.2024 до 31.12.2025. Таким образом факт фиксации от 27.08.2023 в указанный период не подпадает.

На основании изложенного, суд полагает необходимым определить сумму компенсации подлежащей взысканию за один месяц использования товарного знака, из расчета 208,33 долларов США. Соответственно двукратный размер такого использования составляет 416,66 долларов США.

Учитывая курс доллара США согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации на момент предъявления иска (26.04.2024), который составляет 92,13 руб., размер компенсации за нарушение исключительных прав на спорный товарный знак составил 38 387 руб. 50 коп. (92,13 \* 416,66).

Обоснованность применения курса доллара США к рублю Российской Федерации на момент предъявления иска подтверждается Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2023 г. по делу № А41-5505/2023, оставленным без изменения Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2023 г.

При таких обстоятельствах, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация в размере 38 387 руб. 50 коп., в удовлетворении остальной части исковых требований надлежит отказать.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со [статьей 110](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, [главой 25.3](#) Налогового кодекса Российской Федерации

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 171, 176 АПК РФ, арбитражный суд

#### Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Ахмедова Усамата Абакаровича (г.Махачкала, ОГРНИП 322057100067333, ИНН 056201370043)

в пользу ООО "Инес Трейд" (ОГРН 1157746348176) компенсацию в размере 38 387 рублей 50 копеек, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 1054,90 руб.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение суда может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Ессентуки Ставропольского края) в месячный срок со дня его принятия в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через Арбитражный суд Республики Дагестан.

Судья

Л.З. Аджиева

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 20.06.2024 11:08:42

Кому выдана Аджиева Лейла Завуровна