



Арбитражный суд Чеченской Республики
364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Шейха Али Митаева, 22 «Б»
www.chechnya.arbitr.ru
e-mail: info@chechnya.arbitr.ru
тел: (8712) 22-26-32

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

г.Грозный
17 января 2025 года

Дело № А77-2872/2023

Резолютивная часть решения объявлена 25 декабря 2024 года.
Решение в полном объеме изготовлено 17 января 2025 года.

Арбитражный суд Чеченской Республики в составе судьи Зубайраева А. М., при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Дошкучевым М.Ю., рассмотрев по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дел в арбитражном суде первой инстанции, дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ДМ», ОГРН 1237770205232, ИНН 9729777779, адрес: 119415, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 37/3, адрес для корреспонденции: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 417В, к ответчику: индивидуальному предпринимателю Ищенко Артему Федоровичу, ОГРНИП 322237500134921, ИНН 236402944847, адрес: 366108, Чеченская Республика, Шелковской р-н, ст. Шелковская, ул. им. Р. Мажатова, д. 1, кв. 31, третье лицо: ООО «Вайлдберриз», ИНН 7721546864, ОГРН 1067745062449, адрес: 142181, Московская область, д. Коледино, тер. Индустриальный Парк Коледино, д. 6, стр. 1, **о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,** при участии:
от истца - Владимирова Е.В., по доверенности, онлайн-доступ,
без участия представителей иных извещенных сторон,

У С Т А Н О В И Л:

ПАО «Детский мир», обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ИП Ищенко Артему Федоровичу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 400 000 руб. и возмещении судебных расходов.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 27.09.2023г. дело и № А32-24922/2023 по иску ПАО «Детский мир» к ИП Ищенко А.Ф. передано по подсудности в Арбитражный суд Чеченской Республики.

Определением Арбитражного суда Чеченской Республики от 29.11.2023г. дело принято к производству с присвоением номера А77-2872/2023, назначено судебное разбирательство.

Определением Арбитражного суда Чеченской Республики от 18.11.2024г. произведена процессуальная замена истца ПАО «Детский мир» на правопреемника ООО «ДМ» в деле № А77-2872/2023 по иску ПАО «Детский мир» к ИП Ищенко Артему Федоровичу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

Представитель истца ООО «ДМ» в ходе судебного разбирательства уточнил
[Введите текст]

исковые требования. Уточнения иска судом приняты.

Судебное заседание по рассмотрению спора по существу назначено 11.12.2024г., в котором объявлялся перерыв до 15 час. 20 мин. 25 декабря 2024 года.

Представитель истца в судебном онлайн-заседании уточненные исковые требования поддержал, просил суд их удовлетворить по основаниям, указанным в иске, уточнении к нему и возражениях на и письменный отзыв.

Ответчик, будучи надлежащим образом извещенными о времени и месте разбирательства, явку представителя в судебное заседание не обеспечил, ответчик ранее представил письменный отзыв на иск, в котором ходатайствовал о снижении размера компенсации.

Информация о времени и месте судебного заседания с соответствующим файлом размещена на сайте <http://arbitr.ru/> в соответствии с положениями статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Арбитражным судом по правилам статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителей извещенных сторон по имеющимся материалам.

Изучением материалов настоящего дела судом установлено следующее.

ПАО "ДЕТСКИЙ МИР", ОГРН/Пер. № 1027700047100 является Правообладателем исключительных прав на товарные знаки "«Attivio», «BABY GO», «babyton», «Chessford», «Demi Star», «Erhaft», «FUTURINO», «Global Bros», «KREISS», «LAFFI», «MOBICARO», «Orsolini», «Бэби Гоу», «JOMOTO», «Моя Горошинка», «Favarini», «Jook», «Wappo», «Tombi», «Kedini», «Бигбум»." (далее - "Товарные знаки", "Объекты интеллектуальной собственности", "Результаты интеллектуальной деятельности", "РИД", "ОИС").

Данный факт подтверждается свидетельствами на товарные знаки №№ 522765, 523944, 1530475 (межд.рег.), 350844, 350847, 431866, 1457287 (межд.рег.), 382994, 382993, 684740, 1459137 (межд.рег.), 444203, 594224, 1480301 (межд.рег.), 724865, 598290, 1467816 (межд.рег.), 471496, 427558, 427072, 695563, 714110, 676482, 853373, 709670, 1499130 (межд.рег.), 1482798 (межд.рег.), 501337, 684899, 1459151, 522591, 540311, 1530459 (межд.рег.), 506240, 688914, 519205, 1480365 (межд.рег.), 519167, 501847, 1469929 (межд.рег.), 519135, 1482460 (межд.рег.), 523943, 531153, 1463036 (межд.рег.), 40869669А (межд.рег.), 688917, 403791, 403915, 1458801 (межд.рег.), 517466, 511123, 517465, 1530072 (межд.рег.), 772914, 679879, 519273, 1466417 (межд.рег.), 662849, 580075, 1456679 (межд.рег.), 582032, 684837, 634083, 668031, 1455218 (межд.рег.). (Приложение № 1).

Указанным выше товарным знакам «Attivio», «BABY GO», «babyton», «Chessford», «Demi Star», «Erhaft», «FUTURINO», «Global Bros», «KREISS», «LAFFI», «MOBICARO», «Orsolini», «Бэби Гоу», «JOMOTO», «Моя Горошинка», «Favarini», «Jook», «Wappo», «Tombi», «Kedini», «Бигбум» предоставляется правовая охрана на территории Российской Федерации в широком перечне классов Международной классификации товаров и услуг (далее - "МКТУ"), в соответствии со свидетельствами на товарные знаки.

Официальный сайт Истца <https://www.detmir.ru/>.

В процессе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет Истцом выявлен Интернет-сайт [/wildberries.ru](http://wildberries.ru) /, //, / (далее - "Торговая площадка", "Интернет-ресурс", "Интернет-сайт", "Маркетплейс"), являющийся Торговой площадкой, предоставляющей доступ к информации о товарах, предназначенной для потенциальных потребителей. Указанный выше Интернет-сайт предоставляет возможность индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим деятельность по продаже товаров, размещать предложения о продаже данных товаров на Торговой площадке.

В процессе мониторинга Интернет-ресурса Истец выявил Интернет-продавца ИП Ищенко А.Ф.,(ОГРН 322237500134921), который ведет коммерческую деятельность посредством Торговой площадки. Данный факт подтверждается скриншотом страниц

Торговой площадки, которые содержат реквизиты Ответчика.

Ответчиком размещены предложения о продаже продукции, маркированной обозначениями, сходными до степени смешения с Товарными знаками Истца.

Данный факт подтверждается распечаткой материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (скриншотами), с указанием адреса Интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения с сайта (Приложение № 4), что является надлежащим доказательством, подлежащим оценке и применению судом при рассмотрении дела в соответствии с пунктом 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Ответчик использует принадлежащие Истцу Объекты интеллектуальной собственности в целях демонстрации товаров в предложениях к продаже товаров (карточках товара) без согласия Правообладателя, в целях их дальнейшего продвижения, распространения неопределенному кругу лиц, что является нарушением действующего законодательства и послужило поводом для обращения представителя Истца в суд за защитой своих прав.

Всего, согласно утверждениям истца, на Торговой площадке размещено 145 ссылок, содержащих Товарные знак «Attivio», «BABY GO», «babyton», «Chessford», «Demi Star», «Erhaft», «FUTURINO», «Global Bros», «KREISS», «LAFFI», «MOBICARO», «Orsolini», «Бэби Гоу», «JOMOTO», «Моя Горошинка», «Favarini», «Jook», «Wappo», «Tombi», «Kedini», «Бигбум».

Изучив материалы дела, исследовав и оценив совокупность представленных в дело доказательств, проанализировав их относимость, допустимость, а также достаточность и взаимосвязь, суд приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец ООО «ДМ» является правообладателем исключительного права на указанные товарные знаки в виду процессуального, установленного судом.

Истцом ООО «ДМ» исковые требования по настоящему делу уточнены, в части круга объектов интеллектуальной собственности, за нарушение права на которые истец просит взыскать компенсацию в размере 400 000 рублей, а именно, на 5 товарных знаков:

- ☐ Товарный знак «Attivio» № 501847 - МКТУ 28 - игры-конструкторы;
- ☐ Товарные знаки «Mobicaro» № 506240, № 688914 - 28 МКТУ - автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки];
- ☐ Товарные знаки «Erhaft» № 501337, № 684899 - 18 МКТУ – рюкзаки.

Суд, исследовав представленные истцом скриншоты страниц, размещенных на сайте маркетплейса Wildberries, установил, что указанные скриншоты содержат информацию, необходимую для признания последних надлежащим доказательством.

Согласно постановлению № 10 при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения.

Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 64 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети Интернет.

Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими

доказательствами (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Необходимые для дела доказательства могут быть обеспечены нотариусом, в том числе посредством удостоверения содержания сайта в сети «Интернет» по состоянию на определенный момент.

При этом, лица, участвующие в деле, могут самостоятельно фиксировать находящуюся в сети «Интернет» информацию доступными им средствами и представлять ее в материалы дела в виде скриншотов интернет-страниц, распечаток различных информационных ресурсов, распечаток электронной переписки и прочее.

Аналогичная позиция нашла отражение в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2016 по делу № СИП-383/2016, от 10.05.2016 по делу № СИП-642/2015, от 05.10.2015 по делу № СИП-99/2015.

Такие носители должны содержать дату фиксации информации (дату изготовления скриншота, дату распечатки сведений информационного ресурса и т.п.), адрес нахождения информации в сети Интернет (сетевой адрес, доменное имя, IP адрес и т.п.).

Таким образом, скриншоты по смыслу закона являются допустимыми доказательствами. Информация, полученная из сети Интернет и представляемая на бумажном носителе (скриншоты страниц, распечатки различных баз данных, распечатки электронных документов и прочее), является письменным доказательством и приобщается к материалам дела в таком качестве.

Основанием для вывода о том, что информация в сети Интернет имеет признаки электронного документа, являются положения пункта 111 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которым электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в электронных системах.

Изложенное позволяет сделать вывод, что информация, полученная с использованием сети Интернет и представляемая для приобщения к материалам дела на бумажном носителе, в силу статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является письменным доказательством, подлежащим в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценке судами в совокупности с иными доказательствами на предмет их относимости, допустимости, достоверности и достаточности.

Оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд первой инстанции приходит к выводу о том, что истцом в достаточной мере подтвержден факт незаконного использования ответчиком объектов исключительных прав истца (прав на товарные знаки) путем предложения на маркетплейсе к продаже товара, с изображениями, сходными с товарными знаками, исключительное право на которые принадлежит Истцу.

В соответствии с п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ иск о возмещении убытков или выплате компенсации может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа на нее в тридцатидневный срок со дня направления претензии, если иной срок не предусмотрен договором.

Таким образом, при подаче искового заявления претензионный порядок является обязательным. В связи с нарушением своих прав истец направил ответчику претензию с требованием выплатить компенсацию. Однако ответчиком требование претензии исполнено не было, что явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Изучив обстоятельства дела, арбитражный суд полагает, что требования истца подлежат частичному удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской

Федерации граждан 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, если указанным 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 этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Правообладатель соответствующего согласия ответчику не давал.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.

Поскольку материалами дела подтвержден факт неправомерного использования средств индивидуализации, а доказательств передачи правообладателем исключительных прав на указанные товарные знаки ответчиком суду не представлено, то требование истца о взыскании с ответчика компенсации за их использование является правомерным.

Размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков, а также в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований разумности и справедливости.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301, абзацем 2 статьи 1311, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 или подпункта 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 59, 61, 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В силу статьи 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак 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.

Как утверждает истец и не опровергнуто ответчиком, первый не передавал прав на использование объектов интеллектуальной собственности – товарного знака № 690877.

В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Таким образом, вопрос о сходстве Товарных знаков «Attivio» № 501847, «Mobicargo» № 506240, № 688914, «Erhaft» № 501337, № 684899, правообладателем исключительного права на которые является истец, с использованными ответчиком на маркетплейсе в сети Интернет ссылками, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с правовой позицией Суда по интеллектуальным правам судам следует устанавливать не сходство до степени смешения, а вероятность смешения двух обозначений (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). При этом вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений (в том числе высокой или низкой) и степени однородности товаров (услуг) для обычных потребителей соответствующих товаров, которая, также, как и сходство, может быть высокой или низкой (постановления Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2022 по делу № А71-15347/2021, от 27.10.2021 по делу № А60-45539/2020).

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При определении сходства словесных обозначений они сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товара, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32), при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень

сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство изобразительных и объемных обозначений согласно пункту 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31 декабря 2009 года N 197 определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пунктам 5.2.1, 5.2.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31 декабря 2009 года N 197, при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобрели такой товар.

Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Физическое или юридическое лицо, которое использует охраняемый результат интеллектуальной деятельности без установленных законом оснований, является нарушителем авторских прав.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 4 этой же статьи, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) 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.

Истец согласно исковым требованиям определил компенсацию в размере 400 000 руб. за 145 фактов использования (размещения ссылок) на 5 товарных знаков истца.

Согласно пункту 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного

абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Поскольку материалами дела подтвержден факт неправомерного использования товарных знаков, а доказательств передачи правообладателем исключительных прав на них суду не представлено, то требование истца о взыскании с ответчика компенсации за такое использование является правомерным.

Размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков, а также в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований разумности и справедливости.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», 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 (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

В соответствии с правовой позицией Верховного суда РФ суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе произвольно.

Как следует из правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации снижение судом по своей инициативе размера компенсации, в отсутствие соответствующего ходатайства ответчика, не подававшего возражений против иска и удовлетворения исковых требований в заявленном размере, является нарушением принципов равноправия и состязательности сторон.

Ответчик по данному делу в письменном отзыве ходатайствовал о снижении заявленного истцом размера компенсации до минимального уровня, мотивируя свою позицию применительно к критериям, заданным Конституционным Судом Российской Федерации совершением правонарушения впервые, незначительной стоимостью товара и отсутствием фактически реализованного товара.

При снижении размера денежной компенсации ниже заявляемого истцом размера требований ответчик просит суд учесть обстоятельства, которые названы в качестве юридически значимых Конституционным Судом Российской Федерации:

- карточка с товаром архивирована, товар не доступен для заказа, за время нахождения карточки на витрине интернет магазина ни одной единицы товара реализовано не было;
- ответчик реализует качественную продукцию, о чем свидетельствует статус premium магазина на сайте www.ozon.ru;
- спорный товар не является существенной частью в предпринимательской деятельности;
- нарушение исключительных прав истца не носило грубый характер;
- истец не понес значительных убытков вследствие неправомерных действий ответчика;
- сумма компенсации 400 000 руб. многократно превышает размер причиненных убытков, так как убытки истцу причинены не были;
- ответчик предлагал к реализации оригинальный товар.

Вместе с тем доводы отзыва ответчика документально не подтверждены.

Кроме того, Ответчик в отзыве ссылается на принцип исчерпания права.

Между тем Ответчик должен доказать законность использования им товарных знаков Истца, в защиту исключительных прав, на которые к нему предъявлен иск, а также раскрыть полную цепочку поставки на каждую Товарную позицию. Поскольку Ответчик

ссылался на принцип исчерпания права, то именно на него возложено бремя доказывания соответствующих обстоятельств путем представления в материалы дела надлежащих доказательств, подтверждающих введение товаров (конкретных товаров, реализуемых предпринимателем) в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем товарного знака или иным лицом с его согласия (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2019 по делу № А60-69031/2018).

Аналогичный подход изложен в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 31.07.2023 по делу № А13-14544/22.

Необходимость предоставления всей цепочки поставок указана и в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2024 г. N C01-2697/2023 по делу N A41-48292/2023. В данном постановлении отмечено, что ответчик не представил в материалы дела доказательства, позволяющие достоверно отследить всю цепочку поставки спорных товаров, в следствие чего товарный знак использовался неправомерно.

В указанных постановления Суда по интеллектуальным правам изложена правовая позиция, согласно которой, в случае, если ответчик не представил в материалы дела доказательств, позволяющих отследить всю цепочку поставки спорных товаров (соотнести товары, предлагаемые к продаже на сайте с товарами, приобретенными ответчиком у дилера истца), то принцип исчерпания права не применим.

Само по себе наличие договоров с официальными представителями/дилерами правообладателя не исключает других каналов поставок, в том числе контрафактного товара. Аналогичный вывод нашел отражение в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 31 июля 2023 г. N C01- 1071/2023 по делу N A13-14544/2022. «Суды подчеркнули, что само по себе наличие гражданско-правовых взаимоотношений между ответчиком и дилером истца не свидетельствует о реализации ответчиком именно тех товаров, которые были введены в гражданский оборот истцом или с его согласия».

Ответчик ограничился представлением чеков на приобретенный товар. Никаких договоров с правообладателем, лицензионных договоров или договоров об отчуждении исключительного права в дело не представлено.

Розничная реализация товаров, маркированных спорным товарным знаком, не относится к передаче, отчуждению исключительного права на товарный знак в смысле ст.ст. 1234, 1235 ГК РФ; при розничной продаже товара, содержащего товарный знак, право собственности передается именно на материальный носитель (товар), но не на объект интеллектуальной собственности (товарный знак). Следовательно, последующая передача права собственности на такой товар не наделяет нового собственника товара правом использования товарного знака в своей деятельности от своего имени.

Таким образом, в условиях отсутствия заключенного истцом и ответчиком лицензионного договора на право пользования спорным товарным знаком, договора об отчуждении исключительных прав на спорный товарный знак, ответчик, осуществляя предпринимательскую деятельность и предлагая к продаже приобретенные у третьего лица спорные товары, маркированные спорным товарным знаком истца, указывая в предложениях о продаже (объявлениях) на такой товарный знак, согласно подп. 4 п. 2 ст. 1484 ГК РФ использует спорный товарный знак истца, однако такое использование товарного знака не является правомерным.

В соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации снижение суммы компенсации возможно по двум основаниям: согласно постановлению Конституционного Суда РФ № 28-П от 13.12.2016 и в соответствии со ст. 1252 ГК РФ.

В абз. 4 п. 4.2 постановления Конституционного Суда РФ № 28-П от 13.12.2016 определен перечень обстоятельств, которые необходимо учитывать суду при определении размера компенсации и его снижения ниже пределов установленных ст. 1252 ГК РФ (от 10 000 до 5 000 000):

- Нарушение одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности;
- Если размер компенсации, подлежащий взысканию в соответствии с ст. 1252 ГК РФ, даже с учетом снижения многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (их превышение должно быть доказано ответчиком);
- Правонарушение совершено впервые;
- Использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности;
- Нарушение исключительных прав не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 30.08.2018 по делу № А57-10302/2017 указал, что следует учитывать, что в соответствии с приведенной позицией Конституционного Суда РФ в Постановлении от 13.12.2016 N 28-П снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации

одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия

которым возлагается именно на ответчика.

В данном случае, применительно к ответчику такое основание применено быть не может в связи с отсутствием одновременного наличия ряда критериев, определенных в соответствии с позицией Конституционного Суда РФ в Постановлении от 13.12.2016 N 28-П.

В соответствии с правовой позицией высших судов неоднократно либо повторность нарушения ответчиком исключительных прав входит в круг обстоятельств, имеющих значение для дела. В связи с указанным, суд принимает во внимание, что Ответчик ранее привлекался к ответственности за нарушение исключительных прав третьих лиц.

Данное обстоятельство подтверждается вступившими в законную силу судебными актами (решение Арбитражного суда города Москвы от 04.07.2024 по делу № А40-72793/2024, решения Арбитражного суда Чеченской Республики от 12.12.2024 по делу № А77-1670/2024, от 12.12.2024г. по делу № А77-1735/2024).

Как указано Судом по интеллектуальным правам в постановлении по делу № А12-29731/2017 со ссылкой на постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, из указанного постановления не следует, что неоднократность правонарушений должна оцениваться исходя из нарушения прав одного и того же правообладателя. Привлечение Ответчика к ответственности за аналогичные нарушения указывает на осведомленность о нарушении чужих прав и систематичность нарушения.

Обязательность учета вышеуказанных обстоятельств грубости и повторности нарушения подтверждена Верховным Судом РФ в определении от 14.09.2021 по делу № А73-8672/2020, согласно которому суд указал: «суды необоснованно не приняли во внимание обстоятельства повторности и грубости нарушения исключительных прав, не учли, что предприниматель ранее привлекался к ответственности за аналогичные нарушения».

Суд также принимает во внимание, что нарушитель отказался урегулировать спор в досудебном порядке, вынуждая истца нести дополнительные расходы по защите нарушенного права.

Суд считает необходимым применить к спорным правоотношениям разъяснения, изложенные в пункте 56 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 соответствии с которыми использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации одним лицом различными способами, направленными на достижение одной экономической цели, образует одно нарушение исключительного права.

Учитывая отсутствие доказательств по параметрам убытков, с учетом требования принципов справедливости, разумности и соразмерности, суд полагает обоснованным взыскание с ответчика в пользу истца компенсации в размере 75 000 рублей (15 000 руб. * 5 товарных знаков).

По мнению суда, указанный размер компенсации не противоречит принципу соразмерности санкции совершенному правонарушению как общепризнанному принципу права, предполагающему дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обуславливающих индивидуализацию при применении взыскания, а также не противоречит требованиям разумности и справедливости, позволит удержать ответчика от нарушения интересов истца в будущем.

Схожие выводы содержатся в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2021 N C01-1790/2020 по делу N A03-20619/2019, Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 21.02.2023 N C01-109/2023 по делу N A53-5050/2022, Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2022 N C01-45/2021 по делу N A40- 45449/2020.

В соответствии с правовой позицией Суда по интеллектуальным правам определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требования разумности и справедливости.

Определение судом иного размера компенсации в пределах от 10 тысяч до 5 миллионов рублей не является снижением размера компенсации ниже установленного законом минимального предела, поэтому может осуществляться по усмотрению суда и без соответствующего довода и обоснования ответчика. Однако размер подлежащей взысканию компенсации в указанном случае должен быть судом обоснован. Схожие разъяснения содержатся в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015г.

Понятие «снижение размера компенсации» применимо только в ситуации, когда компенсация взыскивается ниже минимального предела, установленного законом (10 тысяч рублей, двукратный размер стоимости контрафактного товара, двукратная стоимость права пользования объекта интеллектуальной собственности) за каждое нарушение.

Согласно пункту 41 Постановления № 46-П снижение арбитражным судом размера компенсации за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, когда требование о выплате такой компенсации было заявлено правообладателем в минимальном размере, предусмотренном нормами ГК РФ для соответствующего нарушения, не может – по своим отличительным юридическим параметрам – приравниваться к частичному удовлетворению исковых требований.

Принятие соответствующего судебного акта фактически означает доказанность нарушения исключительных прав правообладателя, а снижение размера подлежащей выплате компенсации обуславливается не неправомерностью (чрезмерностью) заявленного им ее минимального размера, а наличием оснований для использования особого правомочия арбитражного суда, обусловленных не избыточностью исковых требований, а необходимостью – с учетом обстоятельств конкретного дела и личности нарушителя – соблюдения конституционных принципов справедливости, равенства и

соразмерности при применении данной штрафной санкции, выполняющей, наряду с защитой частных интересов правообладателя, публичную функцию превенции (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П).

Частью 1 статьи 65 АПК РФ определено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. Истец представил достаточные и допустимые доказательства в обоснование части заявленных требований. Ответчик не доказал правомерность оспариваемых действий по нарушению исключительных прав истца.

В соответствии с принципом состязательности сторон, закреплённым в ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В силу ст. 112 АПК РФ в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу арбитражным судом разрешаются вопросы распределения судебных расходов.

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Расходы по государственной пошлине в сумме 11 000 руб., уплаченной истцом по платежному поручению № 6872 от 22.04.2024г., в силу статьи 110 АПК РФ относятся на ответчика и взыскиваются в пользу истца пропорционально удовлетворённой части иска (18,75%).

Факт несения истцом указанных расходов подтвержден документально.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110,167,170,171 АПК РФ, арбитражный суд первой инстанции

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Ищенко Артема Федоровича /ОГРНИП 322237500134921, ИНН 236402944847/ в пользу общества с ограниченной ответственностью «ДМ» /ОГРН 1237770205232, ИНН 9729777779/ денежные средства в размере 77 062 (семьдесят семь тысяч шестьдесят два) рубля 50 копеек, в том числе, компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 75 000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 062 руб. 50 коп.

В остальной части иска – отказать.

Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия через Арбитражный суд Чеченской Республики.

Судья

Зубайраев А.М.

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 14.10.2024 6:32:28
Кому выдана Зубайраев Асланбек Магомедович