



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Махачкала
16 января 2025 г.

Дело № А15-3696/2024

Резолютивная часть решения объявлена 24 декабря 2024 г.
Решение в полном объеме изготовлено 16 января 2025 г.

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Аджиевой Л.З.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Абакаровой З.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело
по иску Нью БэлэнсАтлетикс, ИНК (New Balance Athletics, INC)
к индивидуальному предпринимателю Закираеву Магарам Рабазановичу (ИНН:
052107004638; ОГРНИП: 323057100029690)
о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав
при участии
от истца: не явились,
от ответчика: не явились,

УСТАНОВИЛ:

Нью БэлэнсАтлетикс, ИНК (NewBalanceAthletics, INC)(далее – истец, Компания)
обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к индивидуальному
предпринимателю Закираеву Магарам Рабазановичу(далее – ответчик, Предприниматель)
о взыскании 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав.

Ответчик отзыв на иск не представил, в судебное заседание не явился.

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 следующим выводам.

Как следует из материалов дела, Компания Нью БэлэнсАтлетикс, ИНК (New
Balance Athletics, INC) (Истец) является правообладателем товарных знаков,
зарегистрированных, в том числе, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ - в том
числе сумки спортивные, дорожные, хозяйственные, рюкзаки; одежда, в том числе
спортивная и для отдыха, обувь, включая спортивную, головные уборы (далее -
"Товарные знаки"): NN 92006, 92109, 152853, 356065, 1000194, 949045, что
подтверждается Выписками из реестра товарных знаков Роспатента по товарному знаку и
из ВОИС.

15.12.2023 г. Истцу стало известно, что Индивидуальный предприниматель
Закираев Магарам Рабазанович(ИНН: 052107004638; ОГРНИП: 323057100029690)
реализует через интернет-магазин (маркетплейс) WILDBERRIES.RU товары,
маркированные товарными знаками Истца. Предложение к продаже товара было
размещено на следующей интернет-странице:
<https://www.wildberries.ru/catalog/141070910/detail.aspx> .

В связи с изложенными обстоятельствами истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием о выплате компенсации.

Поскольку ответчик требования, изложенные в претензии, не исполнил, истец обратился в суд с иском о взыскании компенсации.

Ссылаясь на то, что истец не передавал ответчику право использования вышеуказанных товарных знаков, Нью БэлэнсАтлетикс, ИНК (New Balance Athletics, INC) обратилось в арбитражный суд с требованием о взыскании компенсации в размере 100 000 руб.

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, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

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 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом 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 (пункт 2 названной статьи).

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.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как установлено пунктом 3 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав

произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10.

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковому (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и

объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом. В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

При сравнении изображений на исследуемой продукции, нанесенных на представленный товар, с оригинальными товарными знаками бренда "NEW BALANCE", установлено сходство до степени смешения: с комбинированными обозначениями товарных знаков, зарегистрированными по международным свидетельствам рег. N 356065, N 1000194; со словесными обозначениями товарного знака зарегистрированным по международным свидетельствам рег. N 92006.

При этом изображения остальных товарных знаков N 152853, N 92109, N 949045 на спорном товаре отсутствуют.

Из представленных истцом скриншотов с предложением товаров с сайта WILDBERRIES.RU следует, что на предлагаемых товарах также имеются изображения, сходные только с товарными знаками N 356065, N 1000194, N 92006, изображения сходные с иными товарными знаками истца, на товарах отсутствуют.

Факт реализации указанного товара подтверждается кассовым чеком от 28.12.2023. скриншотами с сайта WILDBERRIES.RU.

В соответствии с частью 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

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. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса).

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 Гражданского кодекса. 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 (пункты 43.2 и 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").

В силу пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении исключительного права на средства индивидуализации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Истец заявил к взысканию компенсацию в размере 100 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки N 152853, N 356065, N 1000194, N 92006, N 92109, N 1000194, N 949045.

Ответчиком не заявлено ходатайство о снижении размера компенсации.

Обосновывая размер компенсации, истец ссылается на количество реализованного товара в количестве 268 экземпляров. Указанный вывод истец сделал исходя из количества отзывов в карточке товара на торговой площадке.

Вместе с тем, количество отзывов не является фактическим доказательством реализации такого же количества товара. Иных сведений, подтверждавших продажу контрафактного товара ответчиком в значительном объеме, истцом не представлено.

Изучив материалы дела, принимая во внимание, что ответчик допустил нарушение на исключительные права истца в отношении трех товарных знаков, а также с учетом вероятных убытков правообладателя, количества реализованного товара, суд, снизив заявленный размер компенсации до 30 000 руб., исходя из расчета по 10 000 руб. за каждый объект, признав его соразмерным допущенным ответчиком нарушениям, удовлетворил исковые требования частично. В удовлетворении остальной части иска судом отказано.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению частично.

При подготовке данного искового заявления истец понес расходы в размере 200 руб. - государственной пошлины за получение выписки из ЕГРИП, 261 руб. - почтовых расходов, 3 077 руб. - стоимость спорного товара. Указанные расходы подтверждены материалами дела и подлежат отнесению на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Расходы по уплате государственной пошлины по иску относятся на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь [статьями 110, 167 - 170, 171, 176](#) АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Закираева Магарам Рабазановича (ИНН: 052107004638; ОГРНИП: 323057100029690) в пользу Нью Бэлэнс Атлетикс, ИНК (New Balance Athletics, INC), 30 000 рублей компенсации и 2 261,40 руб. в возмещение судебных расходов.

В удовлетворении оставшейся части иска отказать.

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