



## АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Именем Российской Федерации

### Р Е Ш Е Н И Е

г. Махачкала  
16 января 2025 года

Дело № А15-10962/2023

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 судебном заседании дело

по иску индивидуального предпринимателя Эрежеева Александра Даниловича (ОГРНИП 321774600002495, ИНН 772480575927)

к индивидуальному предпринимателю Гаджимагомедовой Сайгидат Магомедовне (ОГРНИП 322057100096898, ИНН 052103696434)

о взыскании 2 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака №958695 «МТХХУН» (с учетом уточнения),

#### УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Эрежеев Александр Данилович, ОГРНИП: 321774600002495 (далее – истец, ИП Эрежеев А.Д.) обратился в Арбитражный суд Республики Дагестан с исковым заявлением о взыскании с индивидуального предпринимателя Гаджимагомедовой Сайгидат Магомедовны ОГРНИП: 322057100096898, ИНН: 052103696434 (далее – ответчик, ИП Гаджимагомедова С.М.) 400 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака «МТХХУН» с номером регистрации в реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации № 958695 от 03.08.2023, с датой приоритета от 20.05.2023.

Затем истец уточнил исковые требования в части размера компенсации, которую увеличил до 2 000 000 (двух миллионов) рублей.

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, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак «МТХХУН» с номером регистрации в реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации № 958695 от 03.08.2023, с датой приоритета от 20.05.2023.

Истцу 04.11.2023 стало известно, что на портале "Wildberries" <https://www.wildberries.ru/catalog/165527778/detail.aspx?targetUrl=SG> ИП Гаджимагомедова С.М. использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "MTXXYN", при предложении к продаже товаров (сумок). С целью урегулирования спора ИП Эрежеевым А.Д. в адрес ИП Гаджимагомедова С.М. направлено претензионное требование о прекращении незаконного использования товарного знака, о выплате компенсации. Оставление ответчиком данного требования без удовлетворения, послужило основанием для обращения ИП Эрежеева А.Д. в арбитражный суд с настоящим иском.

Ответчик с иском не согласился, считает, что истцом не представлено доказательств, подтверждающих факт использования им спорного товарного знака, соблюдения претензионного порядка, притом, что спорный товарный знак является частью общего рисунка на сумках, которые производит китайская фабрика, которой и принадлежит авторство на этот рисунок. Ответчик считает, что регистрация в качестве товарного знака графического изображения на товарах, реализуемых множеством продавцов на торговой интернет-площадке Wildberriis не с целью его использования для индивидуализации оказываемых услуг, а с целью создания препятствий коммерческой деятельности продавцов, использующих в своей деятельности сходные изображения, свидетельствует о злоупотреблении правом.

Судом установлено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 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 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 ГК РФ. 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 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в пункте 2 названной 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 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление 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.

Согласно пункту 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.

Истец в качестве доказательства факта использования ответчиком спорного товарного знака представил протокол автоматизированной фиксации информации № 1699096524410 от 04.11.2023 с использованием расширения для браузера страницы: <https://www.wildberries.ru/catalog/165527778/detail.aspx?targetUrl=SG>

Проанализировав представленное Истцом доказательство, суд установил, что в представленном истцом скриншоте отсутствует дата фиксации страницы магазина

Wildberries, что не позволяет определить совпадает ли период продаж товар, маркированного спорным товарным знаком с этой страницы с периодом владения истцом товарным знаком.

Представленный истцом протокол автоматизированной фиксации информации № 1699096524410 от 04.11.2023 не подтверждает факт реализации ответчиком товара с нанесением на него спорного товарного знака, так как в скриншоте отсутствуют данные о принадлежности магазина. Иные доказательства принадлежности магазина Ответчику по указанной ссылке Истцом не представлено.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Кроме того, оценивая доводы истца о нарушении его исключительных прав суд исходит из следующего:

Как разъяснено в абзаце втором пункта 59 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 данного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При этом анализу подлежат не формальные обстоятельства, связанные с размещением товарного знака на товаре, а обстоятельства, связанные с введением товара в гражданский оборот - то есть с доведением его до потребителя.

Судом установлено, что указанное обозначение до даты приоритета товарного знака использовалось на российском рынке в составе рисунка на сумках китайского производителя, что подтверждается, в том числе, скриншотами сайта Wildberriis, предоставленные ответчиком - данными по продажам другими продавцами, сведениями о регистрации авторского права на указанный рисунок в Китае.



Более того, истцом не оспорены доводы ответчика о том, что автором дизайна является иное лицо.

В соответствии со ст. 1259 Гражданского кодекса РФ, дизайн является объектом авторского права. В отличие от товарных знаков, исключительное право на объекты авторского права, каковым является дизайн, защита не ограничена территориальным признаком.

Материалами дела подтверждается и истцом не опровергнуто, что товар, выполненный в определенном дизайне, произведен лицом, отличным от Истца, а именно китайским производителем. Распространение товара различными продавцами осуществляется в том виде, в котором товар присутствует у китайского производителя, без каких-либо изменений.

Одним из элементов дизайна, является словесное обозначение MTXXYN, включенное производителем товара в состав такого дизайна.

В соответствии со ст.1266 ГК РФ, не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его

использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями (право на неприкосновенность произведения).

В связи с этим, поставляемый товар не подлежит изменению, а должен распространяться в том виде, в котором он произведен производителем и поставляется на российский рынок. В противном случае, какие-либо изменения противоречили бы положениям вышеуказанной ст. 1266 ГК РФ, привели бы к нарушению неимущественных прав (право на неприкосновенность) автора дизайна, производителя (товара), которому (производителю), в том числе принадлежит право на переработку.

Истцом не представлено доказательств наличия правоотношений с автором дизайна (рисунка).

С учетом наличия на сумке изобразительного элемента - дизайна, образующего комбинацию со словесным элементом МТХХУН, судом отклоняются ссылки истца на использование ответчиком такого элемента в качестве товарного знака.

По результатам оценки перечисленных доказательств суд приходит к выводу о том, что изображение на сумке относится к иному, по существу, обозначению, нежели товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 958695.

Суд признает доводы ответчика о злоупотреблении правом Истцом состоятельными в связи со следующим.

При рассмотрении вопроса о квалификации действий правообладателя при регистрации товарного знака суд обязан установить, имелись ли на дату подачи заявки на регистрацию этого товарного знака конкурентные отношения, использовалось ли это обозначение в том виде, как оно было заявлено к регистрации, иными лицами, приобрело ли оно широкую известность, а также обладает ли это обозначение способностью вызывать ассоциации у потребителей с определенным производителем, имели ли действия по регистрации оспариваемого товарного знака со стороны правообладателя основной целью причинение вреда другим лицам.

Установление обстоятельств последующего поведения правообладателя после предоставления правовой охраны товарному знаку имеет существенное значение для рассмотрения судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака добросовестной.

Как следует из [пункта 154](#) Постановления Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании [статьи 10](#) ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

В [абзаце пятом пункта 2](#) Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений [пункта 4 статьи 1252](#), [статьи 1487](#) и [пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515](#) Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" (далее - постановление от 13.02.2018 N 8-П) сказано, что применительно к интеллектуальным правам, включая исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, это означает обязанность их обладателя соблюдать общеправовые принципы реализации прав и свобод, в частности добросовестность при их осуществлении и недопустимость злоупотребления ими.

Как следует из абзаца второго пункта 5 Постановления от 13.02.2018 N 8-П, конституционное требование действовать добросовестно и не злоупотреблять своими правами равным образом обращено ко всем участникам гражданских правоотношений. Исходя из этого, ГК РФ называет в числе основных начал гражданского законодательства следующие: при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при

исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно ([пункт 3 статьи 1](#) ГК РФ); никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения ([пункт 4 статьи 1](#) ГК РФ); не допускаются любое заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом), использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке ([пункт 1 статьи 10](#) ГК РФ); в случае несоблюдения этих требований суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом ([пункт 2 статьи 10](#) ГК РФ).

Исходя из смысла вышеуказанных разъяснений судов высших судебных инстанций, в случае, если по материалам дела, и исходя из конкретных фактических обстоятельств, следует, что товарный знак правообладателем не используется, однако им применены конкретные меры по защите исключительного права, такие действия могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

В Определении от 23.07.2015 по делу N 310-ЭС15-2555 Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации указано, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании [статьи 10](#) ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака.

С учетом установленного Гражданским [кодексом](#) общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

В [Постановлении](#) Президиума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 указано, что из системного толкования норм [статей 1484](#) и [1486](#) ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Как следует из п.13 Обзора судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков", утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023, для оценки действий правообладателя по приобретению и использованию ([статья 14.4](#) Закона о защите конкуренции) или только по приобретению ([статья 14.8](#) Закона о защите конкуренции) исключительного права на товарный знак как недобросовестной конкуренции, суду следует установить, что недобросовестность имела место на момент обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо



опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Из представленных в материалы дела доказательств не следует, что Истец на момент подачи заявки использовал спорное обозначение для индивидуализации товаров, работ и услуг или производил подготовку к такому использованию. Доказательства обратного в нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ истцом не представлены.

Подтверждения того, что данный товарный знак вызывает у потребителей ассоциации с Истцом материалы дела не содержат. Напротив, судом на основании представленных ответчиком доказательств (скриншоты портала "Wildberries"), установлено, что спорное обозначение "MTXXYN" начало использоваться на территории Российской Федерации иными различными продавцами, ранее регистрации истцом своего товарного знака (в 2022 году) и стало узнаваемым потребителями, а истец попытался воспользоваться такой репутацией.

Суд признает, что истцом не представлено в материалы дела достаточных доказательств использования спорного товарного знака при осуществлении им или третьими лицами с его согласия предпринимательской деятельности.

Представленный в материалы дела лицензионный договор без номера, без даты, заключенный с ИП Бычковой Е.В., сам по себе таким доказательство не является. Более того, в Свидетельстве РФ N 958695 отсутствуют сведения о предоставлении истцом права использования товарного знака по лицензионному договору третьему лицу, несмотря на обязательность государственной регистрации сведений о предоставлении права использования товарного знака по лицензионному договору в силу статьи 1232 ГК РФ.

Нашли своё подтверждение доводы ответчика о недобросовестности истца, в том числе в связи с тем, что на момент обращения в суд с исковыми требованиями о взыскании компенсации ИП Эрежеев А.Д. не приступил к использованию спорного товарного знака для целей индивидуализации товаров. Данное обстоятельство подтверждается скриншотом магазина ИП Эрежеева А.Д., представленный ответчиком, согласно которому в магазине Эрежеева А.Д. отсутствовали товары маркированные спорным товарным знаком.

Представленные истцом в качестве доказательств использования товарного знака скриншоты магазина ИП Эрежеева А.Д., расположенные по ссылке <https://www.wildberries.ru/catalog/205350197/detail.aspx>, по мнению суда, не являются надлежащими доказательствами, поскольку не позволяют установить время создания данных скриншотов, и определить период использования товарного знака.

Из совокупных данных сервиса "Картотека арбитражных дел" следует, что ИП Эрежеевым А.Д. в период с сентября 2023 (то есть сразу же после регистрации товарного знака) по январь 2024 подано 25 исковых заявлений, где предметом спора является товарный знак № 958695 от 03.08.2023. Как следует из открытых источников за период февраль 2023 - июнь 2024 ИП Эрежеевым А.Д. зарегистрировано 18 товарных знаков также в основном для индивидуализации широкого перечня товаров 18, 25-го классов МКТУ.

Суд из анализа материалов дела усматривает намерение истца приобрести право на товарный знак с целью предъявления исковых требований к добросовестным участникам рынка в отсутствие экономического интереса и цели использовать товарного знака для индивидуализации своих товаров.

Согласно позиции Верховного суда (Обзор судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023), приобретение лицом права на товарный знак с намерением предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на данный товарный знак в отсутствие экономического интереса и цели использовать товарный знак для индивидуализации товаров не допускается.

Таким образом, цель приобретения спорного товарного знака истцом противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых товаров, и свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя, о злоупотреблении истцом своим правом, в связи с чем, в силу статьи 10 ГК РФ, заявленные предпринимателем Эрежеевым А.Д. требования, признаны судом необоснованными.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 59 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.

Суд считает недоказанным факт реализации ответчиком товаров маркированными спорным товарным знаком в период владения Истцом этим товарным знаком.

Судебный акт выполнен в форме электронного документа, поэтому в соответствии с частью 1 статьи 177 АПК РФ, он направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения в установленном порядке в сети интернет в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 167–171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

#### **РЕШИЛ:**

в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Эрежеева Александра Даниловича (ОГРНИП 321774600002495, ИНН 772480575927) в доход федерального бюджета 22 000 руб. государственной пошлины.

Решение суда может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия 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