



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

г. Махачкала
26 ноября 2024 г.

Дело № А15-2424/2024

Резолютивная часть решения объявлена 12 ноября 2024 г.
Решение в полном объеме изготовлено 26 ноября 2024 г.

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Дадашева А.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем Хизриевым Г.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Бренд Монитор Лигал» (ИНН 7727349090, ОГРН 1187746484243) к индивидуальному предпринимателю Хажиеву Осману Магомедовичу (ИНН 054400987013) о взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 437626 и №480105 (по 25 000 руб.) и 648 расходов на восстановление нарушенного права, в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле,

УСТАНОВИЛ:

PUMA SE (Пума СЕ) обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к индивидуальному предпринимателю Хажиеву Осману Магомедовичу о взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 437626 и №480105 (по 25 000 руб.) и 648 расходов на восстановление нарушенного права.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика привлечено ООО «МПСТАТС»

Определением суда от 10.10.2024 произведено процессуальное правопреемство истца на общество с ограниченной ответственностью «Бренд Монитор Лигал».

Ответчик представил отзыв на иск, в котором обстоятельства совершения спорного правонарушения не признает, но одновременно просит снизить размер компенсации.

Истец представил возражения на отзыв.


По запросу суда от ПАО Сбербанк получены сведения о получателе спорных средств по спорной закупке, где указаны сведения об ответчике.

Определением от 10.10.2024 судебное разбирательство отложено на 12.11.2024.

Стороны, извещенные надлежащим образом, явку не обеспечили. В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие 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 о частичном удовлетворении заявленных требований по следующим основаниям.

Компания PUMA SE (Пума СЕ) является правообладателем товарных знаков, зарегистрированных в том числе в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ – в т.ч. сумки спортивные, дорожные, хозяйственные, рюкзаки; одежда, в том числе спортивная и для отдыха, обувь, включая спортивную, головные уборы (далее – «товарные знаки»):

товарный знак «», международный №480708, №582886

товарный знак «», международный № 437626;

товарный знак «», международный № 480105.

19.07.2023 истцу стало известно, что ответчик реализует через интернет-магазин (маркетплейс Вайлдберрис) товары, маркированные товарными знаками истца. Предложение к продаже товара было размещено на следующей интернет-странице: <https://www.wildberries.ru/catalog/163448550/detail.aspx>.

19.07.2023 истцом была осуществлена проверочная закупка товара, реализуемого ответчиком, что подтверждается скриншотами процесса оформления заказа с датой.

26.07.2023 истцом был получен товар и произведен его осмотр, что подтверждается скриншотами процесса вскрытия упаковки товара. Приобретенный в результате проверочной закупки товар является, по мнению истца не оригинальным (контрафактным), что подтверждается заключением.

Информация, указанная на кассовом чеке, подтверждает, что лицом, осуществляющим реализацию контрафактной продукции, является ИП ХАЖИЕВ ОСМАН МАГОМЕДОВИЧ (ИНН: 054400987013).. Истец не давал ответчику своего согласия на использование товарных знаков. Предлагаемая к продаже и реализуемая ответчиком продукция имеет признаки контрафактности.

Таким образом, в ходе проведения проверочной закупки был установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки.

В целях досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика направлена претензия. Однако, требования, изложенные в претензии, ответчиком не исполнены, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд.

Процесс осмотра торговой точки и закупки товара фиксировался посредством ведения видеозаписи на основании ст. 10, 12 ГК РФ.

В виде компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №480105, № 437626 истец просит взыскать с ответчика 50 000 рублей.

В рамках досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика была направлена досудебная претензия с требованием о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Ответчик не предоставил ответ на претензию, компенсацию за нарушение исключительных прав истца не выплатил.

Таким образом, в досудебном порядке спор урегулирован не был, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Определив предмет доказывания в рамках настоящего дела, проанализировав доводы и сопоставив их с нормами действующего законодательства, проверив их обоснованность, арбитражный суд пришел к убеждению о правомерности заявленных исковых требований в части на сумму 10 000 рублей, при этом суд исходит из следующего.

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 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.


В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров, позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о продукции.

Из материалов дела следует, что PUMA SE (Пума SE) принадлежат исключительные права на средства индивидуализации:

товарный знак «», международный №480708, №582886

товарный знак «», международный № 437626;

товарный знак «», международный № 480105.

Реализация ответчиком товаров с использованием спорных товарных знаков, без получения согласия истца, свидетельствует о нарушении исключительного права истца на товарные знаки.

При этом, по смыслу приведенных норм материального права, ответственность за незаконное использование товарных знаков наступает в том числе за факт его реализации, независимо от того, кто изначально выпустил продукцию, маркированную спорными изображениями, в гражданский оборот.

Ответчик, осуществляя предпринимательскую деятельность, мог и должен был убедиться в законности производства товара, а также удостовериться в наличии у изготовителя товара прав на использование спорных изображений, предоставленных обладателем исключительных прав на товарные знаки.

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

Исключительные права могут передаваться авторами по различным основаниям: по договору авторского заказа (статья 1288 ГК РФ), по договору об отчуждении и исключительного права (пункт 2 части 1 статьи 1240 ГК РФ), по лицензионному договору (пункт 3 части 1 статьи 1240 ГК РФ), в порядке создания служебного произведения (статья 1295 ГК РФ).

Доказательств передачи истцом ответчику прав на спорные товарные знаки ответчиком в материалы дела не представлено.

Факт нарушения исключительных прав истца ответчиком в результате продажи без согласия правообладателя товара, подтверждается материалами дела, а именно:

- видеозаписью реализации товара в торговой точке ответчика;
- чеком от 19.07.2023 на сумму 367 рублей, в котором указан адрес торговой точки и ее наименование;
- фотографией контрафактного товара (носки);
- контрафактным товаром (носки).

В силу статьи 493 ГК РФ, договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара.

Поскольку в банковском чеке от 19.07.2023 на сумму 367 рублей отсутствуют сведения о владельце банковского термина, судом в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением от 10.10.2024 у ПАО «Сбербанк» была истребована информация о лицах, администрирующих терминал, номер мерчанта, с использованием которого была произведена операция - покупка 19.07.2023 года на сумму 357 рублей 00 копеек.

Согласно ответу ПАО «Сбербанк» указанный терминал зарегистрирован на ответчика.

При указанных обстоятельствах, представленный в материалы дела банковский чек от 19.07.2023 на сумму 375 рублей, в совокупности с ответом ПАО «Сбербанк» подтверждает факт реализации ответчиком спорного товара.

От истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела CD-диска с записью контрольной закупки спорного товара, чека на приобретение спорного товара, а также спорного товара, приобретенного у ответчика – носки.

Данные вещественные доказательства приобщены к материалам дела в порядке ст. 76 АПК РФ.

Судом обозрены вещественные доказательства, а также просмотрен CD-диск с закупкой спорного товара.

Видеозапись покупки отображает местонахождение торговой точки, процесс выбора приобретаемого товара, его оплаты, выдачи чека. На видеозаписи отображается содержание чека, соответствующее приобщенному к материалам дела, и внешний вид приобретенного товара, соответствующий имеющемуся в материалах дела. Представленная в материалы дела видеозапись подтверждает факт приобретения спорного товара в торговой точке ответчика.

Согласно статье 64 АПК РФ, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Согласно статье 89 АПК РФ, иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. К иным документам и материалам относятся материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном АПК РФ.

По смыслу статей 12, 14 ГК РФ, части 2 статьи 64 АПК РФ, видеосъемка при фиксации факта распространения контрафактной продукции является допустимым способом самозащиты и отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств.

В соответствии со статьями 426, 492 и 494 ГК РФ, выставление на продажу спорной продукции свидетельствует о наличии со стороны ответчика публичной оферты, а факт ее продажи подтверждается видеозаписью процесса покупки.

Таким образом, имеющиеся в деле доказательства подтверждают факт реализации ответчиком товара.

Кроме того, судом произведен осмотр товара. Внешний вид товара позволяет сделать вывод о том, что в материалы дела истцом в качестве доказательства представлен именно тот товар, который был приобретен у ответчика.

Следовательно, сам купленный товар, в совокупности с чеком и видеозаписью совершения покупки, также подтверждает факт приобретения у ответчика контрафактного товара.

Товар, реализованный ответчиком, не вводился в гражданский оборот истцом и (или) третьими лицами с его согласия. Таким образом, ответчик, осуществив действия по распространению товара, нарушил исключительное право истца на товарные знаки №437626 и №480105.

Принадлежность PUMA SE (Пума SE) исключительных прав на товарные знаки подтверждена представленными в материалы дела доказательствами.

Таким образом, совокупность необходимых условий для установления факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки по делу установлена.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлены способы защиты прав на средства индивидуализации.

Пунктом 3 той же статьи установлено, что 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.

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

Согласно пункту 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; 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.

В силу абзаца 3 статьи 1252 ГК РФ размер компенсации подлежит взысканию за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Выбор способа защиты своего права, в силу закона осуществляется по усмотрению правообладателя соответствующего права. При этом, минимальный размер компенсации исчисляется из расчета 10 000 рублей за каждый факт нарушения.

В разъяснениях, содержащихся в пунктах 43.2, 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», указано, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. 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 нижнего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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.

Истец просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки №437626 и №480105 в размере 50 000 рублей.




Заявляя о взыскании компенсации в размере 50 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки №437626 и №480105 истец ссылается на значительный объем продукции, предлагаемый к продаже ответчиком, известность продукции истца на рынке, низкое качество и неизвестное происхождение товара, а также на то, что контрафактная продукция предназначена для использования, в том числе детьми.

Ответчик в представленном отзыве просил суд в случае удовлетворения исковых требований снизить размер компенсации до 10 000 рублей.

Исследовав доводы ответчика и приложенные к отзыву доказательства, суд пришел к выводу о том, что документов, подтверждающих наличие оснований для снижения компенсации, в том числе документов, подтверждающих доход ответчика и тяжелое материальное положение, ответчиком не представлено.

При этом суд принимает во внимание позицию, приведенную в пункте 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденной Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, согласно которой, если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависящих друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.





Компания PUMA SE (Пума СЕ) является правообладателем товарных знаков:

- «», международный №480708, №582886;
- товарный знак «», международный № 437626;
- товарный знак «», международный № 480105.

Средства индивидуализации - товарные знаки №480708, №437626 и №480105 тождественны друг другу и не имеют каких-либо графических отличий, принадлежат одному производителю, в отношении одного и того же товара, входящего в один и тот же класс МКТУ – 25 «Одежда, обувь, головной убор; детали и компоненты обуви, подошвы, стельки и регулировочная подошва, каблуки, верхняя часть обуви, нескользящие устройства для обуви, шпилек и шипов; подкладка (упрочнение), готовые карманы для одежды; корсетные изделия; ботинки, вкладыши для ботинок и мулы костюмы, спортивная и туристическая одежда и наряды (включая трикотажную одежду и наряды и трикотажные изделия), а также для физической подготовки, беговых или гонок на

выносливость и гимнастики, спортивные сумки и брюки, трикотаж, пуловеры, футболки, толстовки, одежда и наряды для тенниса и лыжного спорта; спортивные костюмы и наряды для отдыха пальто, юбки, трусики, трусики и брюки, включая джинсовые брюки, пуловеры и согласованные комплекты, состоящие из нескольких предметов одежды и нижнего белья; перчатки для беговых лыж или для лыжного тура и езды на велосипеде» (применительно к виду товара, рассматриваемому в рамках настоящего дела).

Знаки, зарегистрированные по свидетельствам №480708, №437626 и №480105 по сути являются комбинированными и содержащими в себе так же знак, зарегистрированный по свидетельству № 437626, так и знак по свидетельству № 480105, так же не имеющий каких либо графических отличий в части используемой в обозначениях по свидетельствам №480708, №437626 и №480105.

Суд считает, что товарные знаки № 480708, №582886 « PUMA», №437626 «», №480105 «» связаны одним доминирующим элементом - словесное обозначение «PUMA» и графическим изображением «», зависят друг от друга (в связи с чем воспроизведение одного из товарных знаков неизбежно означает использование всех знаков серии).

При этом с точки зрения обычного потребителя, данные варианты воспроизведения обозначений, с учётом узнаваемости изображения, его распространенности и известности производителя воспринимаются как одно обозначение, которое сохраняет свою узнаваемость.

В связи с чем суд считает возможным в настоящем случае применить правовые положения, изложенные в пункте 68 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2029 №10, согласно которым, если защищаемые права на товарные знаки фактически устанавливают охрану одного и того же обозначения в разных вариантах, имеют графические отличия, не изменяющие существо товарного знака, и вне зависимости от варианта воспроизведения обозначения в глазах потребителей воспринимаются как одно обозначение, которое сохраняет свою узнаваемость, то одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение, если оно охватывается единством намерений правонарушителя.

Поскольку материалами дела подтверждается факт нарушения ответчиком исключительного права истца на товарные знаки №437626, №480105, исходя из характера нарушений, принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает требование истца о взыскании компенсации правомерным и подлежащим частичному удовлетворению в размере 10 000 рублей, в том числе с учетом разъяснений, изложенных в п. 68 Постановления № 10 Верховного Суда Российской Федерации.

Исходя из взаимосвязи статьи 106 АПК РФ с положениями статей 64, 65 Кодекса, за счет проигравшей стороны могут подлежать возмещению и расходы, связанные с получением в установленном порядке сведений о фактах, представляемых в арбитражный суд лицами, участвующими в деле, для подтверждения обстоятельств, на которые они ссылаются в обоснование своих требований и возражений (данная правовая позиция

выражена в определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 25.09.2014 №2186-О, от 04.10.2012 №1851-О).

Предметом иска по настоящему делу является взыскание компенсации за нарушение исключительных прав. В предмет доказывания по делу входит, в том числе, установление факта реализации товара, содержащего обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком, в отношении которых истец имеет приоритет, в отсутствие согласия истца.

Поскольку судом установлен факт продажи ответчиком спорного товара, а также факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, в порядке статьи 106 АПК РФ требование истца о взыскании стоимости приобретенного у ответчика товара в сумме 375 рублей (чек от 19.07.2023) подлежит удовлетворению.

Также истцом заявлено требование о взыскании с ответчика почтовых расходов в размере 81 руб., которые подтверждаются представленными в материалы дела почтовыми квитанциями и 200 руб. госпошлины по получению выписки из ЕГРИП в отношении ответчика, расходы по которой также подтверждены документально.

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, государственная пошлина подлежит отнесению на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, а именно, в размере 400 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Хажиева Османа Магомедовича (ИНН 054400987013) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Бренд Монитор Лигал» (ИНН 7727349090) 10 000 руб. компенсации, 400 руб. расходов по уплате государственной пошлины и 648 руб. расходов на восстановление нарушенного права.

В остальной части иска отказать.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия (изготовления полного текста решения суда) и может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия через Арбитражный суд Республики Дагестан.

Судья

А.А. Дадашев