

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
<http://www.msk.arbitr.ru>

**ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ**

г. Москва Дело № А40-146909/2021-134-864
25 октября 2021 года
Резолютивная часть решения в порядке ч.1 ст.229 АПК РФ от 24 сентября 2021 года
Мотивированное решение изготовлено 25 октября 2021 года
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Титовой Е.В.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению:
истец: индивидуальный предприниматель РОГОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ (ОГРНИП:
304770000452182, ИНН: 770604708336, Дата присвоения ОГРНИП: 12.10.2004)
ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПОДАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ» (115201, РОССИЯ, МОСКВА Г.,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГАТИНО-САДОВНИКИ ВН.ТЕР.Г.,
СТАРОКАШИРСКОЕ Ш., Д. 2, К. 4, ПОМЕЩ. 2, ОГРН: 5177746327248, Дата
присвоения ОГРН: 14.12.2017, ИНН: 7724426325)
о взыскании компенсации в размере 500 000 руб.
без вызова сторон;

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Рогов Игорь Борисович обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ПОДАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ» о взыскании компенсации в размере 500 000 руб.

Определением от 19.07.2021г. исковое заявление принято к производству с указанием на возможность рассмотрения в порядке упрощенного производства.

На основании частей 1, 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец и ответчик о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства извещены надлежащим образом.

Истцом заявлено ходатайство о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.

Исследовав материалы дела, суд признал ходатайство о рассмотрении дела по общим правилам судопроизводства не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно разъяснений, изложенных в пункте 18 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 N 10 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве" если по формальным признакам дело относится к категориям дел, названным в части первой статьи 232.2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и частях 1 и 2 статьи 227 АПК РФ, то оно должно быть рассмотрено в порядке упрощенного производства, о чем указывается в определении о принятии искового заявления (заявления) к производству (часть вторая статьи 232.3

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, часть 2 статьи 228 АПК РФ).

Согласие сторон на рассмотрение данного дела в таком порядке не требуется. Само по себе наличие у ответчика возражений относительно рассмотрения спора в порядке упрощенного производства не является основанием для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В соответствии с частью 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам, установленным настоящей главой, либо если суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что:

1) порядок упрощенного производства может привести к разглашению государственной тайны;

2) необходимо провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания;

3) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц;

4) рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует целям эффективного правосудия, в том числе в случае признания судом необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства.

Названное определение может быть вынесено, в том числе по результатам рассмотрения арбитражным судом ходатайства стороны, указавшей на наличие одного из обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 5 статьи 227 Кодекса, в случае его удовлетворения.

В определении о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства должно содержаться обоснование вывода арбитражного суда о невозможности рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

При применении пункта 1 части 2 статьи 227 АПК РФ арбитражным судам следует иметь в виду, что к документам, устанавливающим денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, либо подтверждающим задолженность по договору, относятся документы, содержащие письменное подтверждение ответчиком наличия у него задолженности перед истцом.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч.1 ст.65 , ч.2 ст.9 АПК РФ).

Доводы Истца, изложенные в ходатайстве, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу спора, в связи с чем, признаются судом несостоятельными.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не может привести к принятию неправильного решения по существу спора.

Таким образом, рассмотрение судом первой инстанции настоящего дела в порядке упрощенного производства на основании пункта 1 части 2 статьи 227 АПК РФ способствует своевременному восстановлению и защите нарушенных или оспариваемых прав и соответствует целям эффективного правосудия.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства, в соответствии с ч. 1,2 ст. 227 и ст. 228 АПК РФ, без вызова сторон.

24.09.2021г. изготовлена резолютивная часть решения в порядке ч. 1 ст. 229 АПК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным [главой 20](#) настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.

25.09.2021г. резолютивная часть решения от 24.09.2021г. размещена на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

28.09.2021г. от истца поступило заявление об изготовлении мотивированного решения, пятидневный срок для подачи заявления об изготовлении мотивированного решения соблюден.

29.09.2021г. от ответчика поступила апелляционная жалоба.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, индивидуальный предприниматель Рогов Игорь Борисович является правообладателем товарного знака по свидетельству № 198400 « **БЫЧОК** » в отношении товаров 30 класса МКТУ - кондитерские изделия, а также 35, 42 классов МКТУ. Также указанный товарный знак зарегистрирован как международный товарный знак по свидетельству № 1 245 383.

В обоснование исковых требований Истец указал, что в ноябре 2020 г. стало известно, что ООО «Подарочная компания» производит, предлагает к продаже, а также реализует товар, упаковка которого сходна до степени смешения с указанным выше товарным знаком ИП Рогова И.Б., а именно: **НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК МОСУПАК БЫЧОК СОЛОМКА**, произведенных по ТУ. декларация ЕАС РУ. код ТНВ 180690900 (30 класс кондитерские изделия), «**НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК МОСУПАК БЫЧОК ИВАШКА**», произведенных по ТУ. декларация ЕАС РУ, код ТНВ 180690900 (30 класс кондитерские изделия).

Факт производства товаров Ответчиком в спорной упаковке подтверждается непосредственно произведенным товаром, на котором имеется информация о производителе, фотографическим материалами, чеком о покупке в ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ».

В связи с выявленными нарушениями Истец направил Ответчику претензию с требованием прекратить нарушение прав Истца на товарные знаки, произвести уничтожение контрафактной продукции и выплатить компенсацию.

Претензионные требования истца остались без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 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.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ 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 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.

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.

Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения товарному знаку иного лица, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика, в свою очередь, входит доказывание законности использования спорного обозначения.

Наличие у истца исключительных прав на товарный знак, в защиту которого предъявлен иск, подтверждён материалами дела и не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В целях установления обстоятельств наличия либо отсутствия факта нарушения Ответчиком исключительных прав Истца на товарный знак, судом проведён сравнительный анализ товарного знака Истца и обозначения, используемого Ответчиком.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, а также 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

№ 482 (далее - Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление № 10).

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил № 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (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.

В пункте 162 Постановления № 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 неохранные элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

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.

В соответствии с пунктом 45 Правил № 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно разъяснению, данному в пункте 162 Постановления № 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

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 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.

Возражая против удовлетворения исковых требований, Ответчик указал, на отсутствие полной аутентичности использования зарегистрированного товарного знака, поскольку слово «бычок» использовано только на этикетках товара с оборотной стороны (у истца это: «Новогодний подарочный набор БЫЧОК ЧЕМПИОН», а у ответчика это: «Набор кондитерских изделий подарок картонный Бычок Соломка»). Ответчик также пояснил, что у истца зарегистрировано слово, написанное заглавными буквами, в то время как у ответчика это же слово прописано с большой буквы. Из этого Ответчик делает вывод об отсутствии идентичности и сходства до степени смешения с товарным знаком истца. Кроме того, Ответчик указал на отличия в обложках подарочной упаковки истца и ответчика, что также подтверждается и цветовой гаммой самого слова. Согласно № 198400 (дата регистрации 05.01.2001) слово БЫЧОК исполнено заглавными буквами, и написано черным шрифтом. При этом в подарочном наборе истца фигурирует словосочетание: «БЫЧОК ЧЕМПИОН», а у ответчика же «Бычок Соломка».

Ответчик обратил внимание, что словосочетание БЫЧОК ЧЕМПИОН не зарегистрировано как товарный знак истцом, слово ЧЕМПИОН зарегистрировано компанией ООО «РТК АГРО», в связи с чем, Ответчик утверждает, что истец сам нарушает права иного правообладателя.

Отклоняя доводы Ответчика, суд исходил из следующего.

Как разъяснено в пункте 154 постановления от 23.04.2019 N 10, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой

охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вопреки доводам Ответчика, наличием общего элемента в противопоставленных обозначениях – слово «БЫЧОК» - обусловлено сходство по фонетическому и семантическому критериям ввиду тождества всех гласных и согласных звуков с единственным словесным элементом, который образует товарный знак истца.

Вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несхождении таких обозначений. Равно, вывод о тождестве (высокой степени сходстве) обозначений по какому-либо из приведенных выше критериев также исключает вывод о несхождении обозначений в целом, а может свидетельствовать (в отсутствие сходства или низкой степени сходства по оставшимся критериям) о средней или низкой степени сходства обозначений в целом.

Это позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, в том числе касающиеся их графического исполнения, являющихся несущественными и второстепенными с точки зрения индивидуализирующей функции.

Как указано выше, вероятность смешения также 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.

Из материалов дела следует, что товары, в отношении которых ответчиком использовано спорное обозначение, однородны с товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, права на которые принадлежат истцу (30 класс МКТУ – кондитерские изделия), что не оспаривается. При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что в рассматриваемой ситуации имеется реальная угроза или вероятность вызвать смешение у потребителей между товарным знаком, права на которые принадлежат истцу, и обозначением, используемым ответчиком.

В результате исследования представленных в материалы дела доказательств установлено наличие сходства до степени смешения сравниваемых обозначения и товарного знака, а также однородность товаров, в отношении которых ответчиком использовано спорное обозначение, с товарами, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Выступая в качестве субъекта предпринимательской деятельности, Ответчик при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, мог и должен был осуществлять проверку обозначений на предмет неправомерного использования интеллектуальной собственности и принимать меры по недопущению такого использования.

Таким образом, из обстоятельств дела усматривается, что истцом был доказан как факт принадлежности ему права на товарный знак, так и факт его использования ответчиком без разрешения правообладателя.

Как следует из пункта 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. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Истцом при обращении в суд с настоящим иском заявлением был избран вид компенсации, предусмотренный подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, заявлены требования о взыскании компенсации в размере 500 000 руб.

Возражая против размера предъявленной компенсации, Ответчик указал, что согласно приложенному чеку, товар в подарочной упаковке БЫЧОК Соломка стоит 258,30 руб., в связи с чем истец требует взыскать сумму, превышающую одну стоимость упаковки в 1 936 раз ($500\,000 / 258,30$).

Кроме того, Ответчик указал, что Истец не доказал свои вероятные имущественные потери. Ответчик полагает, что истец доказывает размер компенсации лицензионным договором о предоставлении права использования товарного знака от 24.02.2021 года (п. 2.1. договора вознаграждение за право использования лицензии составляет сумму 500 000,00 руб.), но этот договор не подписан, в связи с чем заявлено об истребовании оригинала лицензионного договора от 24.02.2021 года с ООО КДВ «Яшкино», платежные поручения об оплате 500 000,00 руб., также в дополнениях к отзыву Ответчик просит исключить из числа доказательств по делу лицензионный договор от 24.02.2021 года.

Рассмотрев доводы Ответчика в указанной части, а также оценив представленные в материалы дела доказательства в обоснование размера заявленной компенсации, суд приходит к следующим выводам.

Оснований, предусмотренных ст. 66 АПК РФ для удовлетворения ходатайства Ответчика об истребовании лицензионного договора от 24.02.2021 года с ООО КДВ «Яшкино», платежных поручений об оплате 500 000 руб. судом не установлено.

В [пункте 59](#) постановления N 10 изложены разъяснения, согласно которым компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в [подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515](#) ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

В исковом заявлении Истец указывает, что расчёт произведён на основании [подпункта 1 статьи 1515](#) ГК РФ. При этом Истец оговаривает, что текущий размер компенсации заявлен с учетом отсутствия у Истца достоверных сведений об объёмах реализации Ответчиком контрафактной продукции и может быть изменён в процессе рассмотрения дела. По мнению Истца, соразмерность данной суммы подтверждается широкой представленностью контрафактного товара на рынке, что свидетельствует о масштабности допущенного Ответчиком нарушения.

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ 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.

Из чего следует, что размер компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяется судом исходя из характера нарушения.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

В соответствии с пунктом 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публично), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими

лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, размер предъявленной к взысканию суммы компенсации, учитывая характер допущенного нарушения, длительность неправомерного использования товарного знака, а также степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд пришёл к выводу о том, что компенсация в размере 100 000 рублей за допущенное ответчиком нарушение отвечает юридической природе института компенсации.

Суд полагает, что компенсация в заявленном истцом размере, является чрезмерной, не соответствует требованию справедливого судебного разбирательства, а также принципу соразмерности гражданско-правовой ответственности и, тем самым, приводит к осуществлению прав истца с нарушением прав и свобод ответчика сверх меры, в какой это необходимо в целях защиты.

Установленный судом размер компенсации за допущенное нарушение – 100 000 руб., по убеждению суда, соответствует принципам разумности и справедливости, соразмерен последствиям совершенного ответчиком нарушения, направлен на восстановление имущественного положения истца и исключает неосновательное обогащение правообладателя.

Кроме того, Ответчик ссылается на правовые позиции, изложенные в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, и указывает, что предъявленная к взысканию компенсация многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков, представлен контррасчёт, из которого следует, что компенсация не может превышать 33837 руб.

Доводы Ответчика в данной части отклонены судом, поскольку не установлено обстоятельств, свидетельствующих о необходимости ещё большего снижения компенсации (ниже установленного судом размера компенсации в 100 000 руб.), в связи со следующим.

Согласно правовой позиции, изложенной в указанном Постановлении N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301 и 1311 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;
- правонарушение совершено ответчиком впервые;
- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на Ответчика.

Суд обращает внимание на то, что Ответчику, заявляющему о необходимости снижения размера компенсации на основании критериев, указанных в Постановлении N 28-П, надлежит доказать наличие не одного из этих критериев, а их совокупность,

поскольку каждый из них не является самостоятельным основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела.

Вместе с тем, Ответчиком не доказана вся совокупность критериев для снижения заявленного размера компенсации, указанных в Постановлении N 28-П, что исключает возможность его снижения ниже низшего предела, установленного действующим гражданским законодательством.

Не представлены ответчиком и доказательства, подтверждающие многократное превышение установленного судом размера компенсации размера причиненных правообладателю убытков, доводы Ответчика в данной части документально не подтверждены и основаны на неверном толковании норм права.

Вместе с тем, согласно пункту 3 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" (далее - постановление от 24.07.2020 N 40-П), будучи мерой гражданско-правовой ответственности, компенсация имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя, но при этом, отражая специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их воспроизведения, носит и штрафной характер.

Соответственно, компенсация может быть больше (в умеренных пределах), чем цена, на которую правообладатель мог бы рассчитывать по договору о передаче права на использование объекта исключительных прав. Штрафной ее характер - наряду с возможными судебными расходами и репутационными издержками нарушителя - должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем способствовать, как следует из Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10.10.2017 N 2256-О, восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя.

Институт компенсации как мера ответственности за нарушение исключительных прав призван защищать интеллектуальную собственность. Требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого нарушено исключительное право на конкретный объект интеллектуальной собственности.

В этой связи, доводы Ответчика являются несостоятельными, представленный контррасчет компенсации не соответствует нормам права, подлежащим применению при рассмотрении настоящего спора и противоречит фактическим обстоятельствам, имеющим значение для дела.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч.1 ст.65 , ч.2 ст.9 АПК РФ).

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи все приведенные истцом и ответчиком доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины распределены в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 12, 1225, 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, ст. ст. 4, 27, 67, 68, 75, 110, 156, 167-171, 229 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства индивидуального предпринимателя Рогова Игоря Борисовича о рассмотрении дела по общим правилам искового производства – отказать.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Подарочная компания» в пользу индивидуального предпринимателя Рогова Игоря Борисовича компенсацию в размере 100 000 руб., а также расходы уплате государственной пошлины в размере 2 600 руб.

В остальной части требований отказать.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья:

Е.В.Титова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 15.09.2021 11:16:26
Кому выдана Титова Екатерина Викторовна