



14020014134626

900001254_35616142

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**РЕШЕНИЕ**

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-171707/22-110-1285

02 мая 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 05 апреля 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 02 мая 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Янченко Александра Константиновича (ОГРНИП: 319774600565779) к 1. обществу с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АЛЛЕГРИ" (115583, ГОРОД МОСКВА, ГЕНЕРАЛА БЕЛОВА УЛИЦА, ДОМ 26, ОФИС 205, ОГРН: 1177746620688), 2. Индивидуальному предпринимателю Соловьеву Максиму Витальевичу (ОГРНИП: 321508100162741) о взыскании 465 160 руб., Соловьевой Алевтине Алексеевне,

при участии:

от истца – Шляго В.С. по дов. от 15.07.2022,

от ответчика- Мызников О.С. по дов. от 29.08.2022, Соловьев М.В. , паспорт,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Янченко Александр Константинович обратился с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АЛЛЕГРИ", индивидуальному предпринимателю Соловьеву Максиму Витальевичу (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о солидарном взыскании 465 160 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков №217754, №541715, об обязанности прекратить незаконное использование обозначений ГАЛ (GAL), PlasmaLong, сходных до степени смешения с товарными знаками №217754, №535122.

В порядке ст. 46 АПК РФ к участию в деле был привлечен соответчик Соловьева Алевтина Алексеевна.

В порядке ст. 49 АПК РФ истец заявил отказ от иска к обществу с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АЛЛЕГРИ".

Ответчики иск признали по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, участвующих в деле, исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, Янченко Александр Константинович является правообладателем следующих товарных знаков:

1. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в Роспатенте № 217754 (регистрация от 25.07.2002 г.).

Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания:



Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:

06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам.

20 - мебель, в том числе металлическая; зеркала, рамы /для картин и т.п./, полки.
35 - сбыт товара через посредников. 42 - реализация товаров.

2. Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в Роспатенте № 535122 (приоритет от 21.08.2013 г., дата государственной регистрации: 19.02.2015).

Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания:

PlasmaLong

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:

06 - конструкции металлические, в том числе кронштейны металлические потолочные для телевизоров; подвесные потолочные металлические конструкции для жк-телевизоров и плазменных панелей.

35 - продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

При этом Истец осуществляет деятельность по производству и реализации товаров под товарными знаками № 217754, № 535122 на территории Российской Федерации посредством интернет-магазина, имеющего следующий сайт <https://gal-trading.ru>.

Истец сослался на то, что при осуществлении хозяйственной деятельности истцом было установлено, что ИП Соловьев Максим Витальевич нарушают права Истца, незаконно используя на своем сайте <http://tvstoyki.ru/> товарные знаки № 217754, № 535122, принадлежащие Истцу, при реализации товаров населению, при этом выдавая указанные товары за оригинальные и вводя тем самым неопределённое количество лиц в заблуждение относительно изготовителя товаров и места их производства.

Используемые Ответчиком обозначения ГАЛ, PlasmaLong являются сходным до степени смешения с товарными знаками, правами на которые обладает Истец в отношении однородных товаров и услуг.

На основании ч.14 ст. 1225 ГК РФ товарные знаки и знаки обслуживания являются результатом интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Кодекса), если данным 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).

При этом другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным 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 Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающее 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 или на средство индивидуализации (статья 1233), если 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 средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя от аналогичных товаров другого производителя.

В силу статьи 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации.

В соответствии со статьей 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации свидетельство выдается на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.

Согласно статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров и услуг, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из положений Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.03 №32 (далее - Правила).

Из пункта 14.4.2 Правил следует, что словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковой (фонетический), графический (визуальный) и смысловой (семантический).

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

Кроме того, 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 обоснование размера компенсации Истец сослался на то, что Ответчик использует товарные знаки Истца на товарах на следующую сумму:

товары с обозначением ГАЛ на сумму 148 580 рублей.

товары с обозначением PlasmaLong на сумму 84 000 рублей.

Таким образом размер компенсации, причитающейся правообладателю в связи с незаконным использованием Ответчиками товарных знаков Истца составляет 465 160 рублей, из которых:

за товары с обозначением ГАЛ компенсация составляет: $148\,580 \times 2 = 297\,160$ рублей.

за товары с обозначением PlasmaLong компенсация составляет: $84\,000 \times 2 = 168\,000$ рублей.

Как следует из разъяснений высшей судебной инстанции, приведенных в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, снижение размера компенсации, исчисленного исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров) или двукратного размера стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

В силу пункта 2 части 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса.

Наличие нарушений Ответчиками прав Истца подтверждается скриншотами страниц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», протоколом осмотра сайта Ответчиков.

Размещение Ответчиками товарных знаков № 217754, № 535122 на интернет-сайте является самостоятельным нарушением исключительных прав правообладателя, поскольку продвижение товара, его реклама являются неотъемлемой частью введения товара в гражданский оборот. Введение в хозяйственный оборот, в том числе предложение к продаже, демонстрация на интернет-сайте, использование товарных знаков в целях продвижения, без разрешения владельца данных товарных знаков, является нарушением права на товарный знак.

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

Согласно ответу ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» №466 от 12.01.2023, администратором доменного имени tvstoyki.ru является Соловьева Алеветина Алексеевна, дата регистрации доменного имени 2009-04-08.

С учетом изложенного, истец просит солидарно взыскать с ИП Соловьева М.В. и соответчика Соловьевой А.А. 465 160 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков №217754, №541715, а также обязать ИП Соловьева М.В. и соответчика Соловьеву А.А. прекратить незаконное использование обозначений ГАЛ (GAL), PlasmaLong, сходных до степени смешения с товарными знаками №217754, №535122.

Вместе с тем, как указал ответчик исковые требования предъявлены по двум товарным знакам №217754 – ГАЛ, №535122 – PlasmaLong.

Исходя из представленного протокола осмотра доказательств, товаров с упоминанием слова ГАЛ насчитывается на сумму 81 140 руб., товаров с упоминанием PlasmaLong – 84 000 руб.

Вместе с тем, суд полагает, учитывая лишь то, что было предложение к продаже, добровольное удовлетворение требование о прекращении использования, 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.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также размер предъявленной к взысканию суммы компенсации, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает компенсацию в размере 165 140 рублей за нарушение исключительных прав Истца соответствующей степени вины нарушителя и установленным обстоятельствам, в связи с чем исковые требования подлежат удовлетворению в указанном размере.

Указанный размер компенсации, по убеждению суда, соответствует принципам разумности и справедливости, соразмерен последствиям совершенного Ответчиками нарушения, направлен на восстановление имущественного положения Истца и исключает неосновательное обогащение правообладателя.

При указанных обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 169-171 АПК РФ

РЕШИЛ:

Принять отказ от иска к обществу с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АЛЛЕГРИ". Производство в отношении него прекратить.

Взыскать солидарно с индивидуального предпринимателя Соловьева Максима Витальевича (ОГРНИП: 321508100162741) ,Соловьевой Алевтины Алексеевны в пользу индивидуального предпринимателя Янченко Александра Константиновича (ОГРНИП: 319774600565779) 165 140 руб. компенсации, 4 368 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья:

А.В. Мищенко