



14020010648454

900109242_28762257

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

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

<http://www.msk.arbitr.ru>**Р Е Ш Е Н И Е**

Именем Российской Федерации

г.Москва

17 мая 2021 года

Дело № А40-199034/2020-134-1271

Резолютивная часть решения объявлена 21 апреля 2021 г.

Решение в полном объеме изготовлено 17 мая 2021 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Титовой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Адыг У.Г.

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:

истец: индивидуальный предприниматель Анищенко Дмитрий Александрович (ОГРНИП: 306770000106321, ИНН: 502205967822, Дата присвоения ОГРНИП: 21.03.2006)

ответчик: индивидуальный предприниматель Васькин Сергей Сергеевич (ОГРНИП: 309774624000901, ИНН: 772665150123, Дата присвоения ОГРНИП: 28.08.2009)

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 589161 в размере 5 000 000 руб., об обязанности устранить нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ № 589161, в том числе удалить с сайта <http://www.ba-bah.ru/>, а также удалить со страница магазина «Ба-Бах» на сервисе Яндекс.Маркет <http://market.yandex.ru/shop/68000/reviews> любые обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 589161;

о запрете использовать в доменном имени ba-bah.ru/ обозначения «ba-bah», сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельства РФ № 589161; с учетом уточнений принятых в порядке ст. 49 АПК РФ.

при участии в судебном заседании:**от истца: Погодаев Е.И. (паспорт, доверенность № 2 от 05.08.2020 г., диплом);****Бурмистров Д.Б. (паспорт, доверенность № 1 от 05.08.2020 г., диплом);****от ответчика: не явился, извещен.****УСТАНОВИЛ:**

Индивидуальный предприниматель Анищенко Дмитрий Александрович (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Васькину Сергею Сергеевичу (далее – ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 589161 в размере 5 000 000 руб., об обязанности устранить нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ № 589161, в том числе удалить с сайта <http://www.ba-bah.ru/>, а также

удалить со страница магазина «Ба-Бах» на сервисе Яндекс.Маркет <http://market.yandex.ru/shop/68000/reviews> любые обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 589161; о запрете использовать в доменном имени ba-bah.ru/ обозначения «ba-bah», сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельства РФ № 589161; с учетом уточнений принятых в порядке ст. 49 АПК РФ.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик, надлежащим образом уведомленный о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явился. В порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика.

Отзыв на исковое заявление ответчиком не представлен.

В силу ч. 4 ст. 131 АПК РФ в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии с ч. 3 ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами или возложенные на них арбитражным судом в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации последствия.

Рассмотрев материалы дела, основания и предмет заявленных требований, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению, на основании следующего.

Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель Анищенко Дмитрий Александрович (далее -Истец) является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ №589161. Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из охраняемого словесного элемента «БАХ» и изобразительной композиции. Дата приоритета товарного знака Истца - 06.08.2015 г., названный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 11, 13, 28 и услуг 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ).

В обоснование заявленных требований истец указал, что 03 августа 2020 года был выявлен факт использования товарного знака по свидетельству РФ №589161, выразившийся в том, что на сайте, находящемся по URL-адресу ba-bah.ru (в частности, в хедере (верхней части сайта), на отдельных Интернет-страницах данного сайта: <https://www.ba-bah.ru/o-kompanii>, <https://www.ba-bah.ru/magazin-feyerverkov-v-moskve> и т.д.), и в доменном имени ba-bah.ru используются обозначения «БА-БАХ», «ba-bah», сходные до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком, исключительное право на который принадлежит Истцу. Данный факт зафиксирован представителем Истца посредством составления протокола осмотра сайтов.

Согласно сведениям, приведенным на странице 21 протокола осмотра сайтов, а также на одной из страниц сайта Ответчика <https://www.ba-bah.ru/o-kompanii>, администратором данного сайта является ИП Васькин Сергей Сергеевич (ИНН 772665150123; ОГРНИП 309774624000901) (далее-Ответчик).

Для подтверждения ввода в гражданский оборот и рекламы пиротехнической продукции под обозначениями «БА-БАХ», «ba-bah», сходными до степени смешения с товарным знаком Истца, представителем Истца были проведены мероприятия по контрольной закупке:

1.В торговой точке Ответчика, находящейся по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, Д.109, согласно сведениям с интернет-страницы <https://www.ba-bah.ru/magazin-feyerverkov-v-moskve> сайта Ответчика и сведениям со страницы 24

протокола осмотра сайтов. Факт продажи пиротехнической продукции в данной торговой точке подтверждается кассовым чеком от 05.08.2020 г., товарной накладной № 12956 от 05.08.2020 г.

2. В торговой точке Ответчика, находящейся по адресу: г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 78, согласно сведениям с интернет-страницы <https://www.ba-bah.ru/magazin-feyerverkov-v-moskve> сайта Ответчика и сведениям со страницы 28 протокола осмотра сайтов. Факт продажи пиротехнической продукции в данной торговой точке подтверждается кассовым чеком от 06.08.2020 г., товарной накладной № 72903 от 06.08.2020 г.

3. Через сайт ba-bah.ru - факт продажи пиротехнической продукции подтверждается товарной накладной № 72882 от 07.08.2020 г.

В товарных накладных также содержится ссылка на страницу магазина «Ба-Бах» Ответчика на сервисе Яндекс.Маркет: <https://market.yandex.ru/shop/68000/reviews>, а в нижней части сайта Ответчика размещен баннер, ведущий по аналогичной ссылке. На указанной странице также размещены сходные до степени смешения с товарным знаком Истца обозначения «Ба-Бах», «ba-bah». На страницах 39, 40 протокола осмотра сайтов видно, что страница магазина «Ба-Бах» на сервисе Яндекс.Маркет принадлежит именно Ответчику.

Истец не давал согласия Ответчику на использование своего товарного знака по свидетельству РФ № 589161.

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось 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.

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.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (безоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, 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. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 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.

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.

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 для индивидуализации своей предпринимательской деятельности.

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 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

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

В силу пункта 42 названных Правил 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.

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

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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

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

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

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

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

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

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

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

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

подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Суд считает, что высокая степень сходства позволяет сделать вывод о том, что анализируемые объекты ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия сопоставляемых обозначений. По результатам оценки сопоставляемых объектов на предмет сходства по графическому (визуальному), звуковому (фонетическому) и семантическому критериям суд отмечает общее впечатление, которое производят сопоставляемые объекты, поскольку происходит ассоциирование одного с другим.

В материалы дела представлено Заключение патентоведческой экспертизы от 08.09.2020 г. (далее - Патентоведческая экспертиза), согласно которому в сравниваемых обозначениях присутствует доминирование словесного элемента товарного знака № 589161 «БАХ», данный словесный элемент занимает центральное место в общей композиции сравниваемых обозначений, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений в целом, что позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения используемых Ответчиком на сайте <https://www.bah.ru/> обозначений со словесным элементом «БАХ» товарного знака по свидетельству РФ № 589161, исключительное право на который принадлежит Истцу.

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.

Товарный знак Истца по свидетельству РФ № 589161 зарегистрирован в отношении товаров «средства пиротехнические», «фейерверки», «вещества самовоспламеняющиеся», «петарды» 13 класса МКТУ, товаров «игры, игрушки» 28 класса МКТУ, а также услуг «услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров», «услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов», «реклама», «продвижение товаров для третьих лиц» 35 класса МКТУ, что свидетельствует об однородности товаров и услуг Истца и Ответчика.

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.

Истцом при обращении в суд с настоящим исковым заявлением был избран вид компенсации, предусмотренный подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в максимальном размере.

При таких обстоятельствах, учитывая то, что факт распространения ответчиком продукции с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в материалы дела документами, требования истца в части обязанности индивидуального предпринимателя Васькина Сергея Сергеевича (ОГРНИП: 309774624000901) удалить с сайта <http://www.ba-bah.ru/> и со страницы магазина «Ба-Бах» на сервисе Яндекс.Маркет <http://market.yandex.ru/shop/68000/reviews> обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 589161, для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 589161, а также в части запрета индивидуальному предпринимателю Васькину Сергею Сергеевичу (ОГРНИП: 309774624000901) использовать в доменном имени ba-bah.ru обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 589161, подлежат удовлетворению в полном объеме

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.

Истец, воспользовавшись правом, установленным п. 1 ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует взыскать с ответчика компенсацию в размере 5 000 000 рублей.

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 публике), 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.

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).

В обоснование размера взыскиваемой компенсации Истец ссылается на количество каналов реализации и продвижения пиротехнической продукции Ответчика (2 торговые точки, интернет-магазин, сервис Яндекс.Маркет, контекстная реклама), известность магазинов Истца и Ответчика широкой аудитории потребителей пиротехнической продукции, характер допущенного нарушения (товарный знак Истца используется Ответчиком самостоятельно на сайте <https://www.ba-bah.ru/>, на сервисе Яндекс.Маркет <https://market.yandex.ru/shop/68000/reviews>, на документации (в представленных в дело товарных накладных), в контекстной рекламе, в сети Интернет и в доменном имени в частности).

Также, в обоснование длительности нарушения (5 лет), истец представил протокол осмотра доказательств, которым с помощью сервиса «Web-archive» были осмотрены и зафиксированы интернет-страницы сайта с доменным именем ba-bah.ru в ретроспективе (с 2015 по 2020 годы).

Кроме того, Истцом было проведено маркетинговое исследование, по итогам которого было составлено Заключение № ЭМГ-101-02/10/20 от 02.10.2020 г. (далее - Маркетинговое исследование), согласно которому сумма из расчетов объемов продаж Ответчика, равна 100 289 900 рублей.

При определении размера компенсации за допущенное ответчиком нарушение исключительного права истца на принадлежащие ему товарные знаки суд руководствовался принципами разумности, обоснованности и соразмерности компенсации последствиям допущенного нарушения, в связи с чем пришел к выводу о взыскании компенсации в размере 500 000 рублей принимая во внимание следующие обстоятельства.

Сам по себе факт предложения к продаже и реализации товаров не свидетельствует о том, что в отсутствие такого предложения истцом были бы проданы товары на большую сумму, а осуществлению такой продажи воспрепятствовало исключительно наличие предложения к продаже иных аналогичных товаров с использованием сходного обозначения. Судом также принято во внимание отсутствие в материалах дела сведений об объемах производства и реализации товаров, неправомерно маркированных обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

По результатам оценки представленных в материалы дела доказательств 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.

Исходя из разъяснений высшей судебной инстанции, данных в пункте 62 постановления от 23.04.2019 N 10, непредставление ответчиком доказательств, подтверждающих завышенный характер заявленной компенсации, не является обстоятельством, безусловно свидетельствующим о невозможности определения судами компенсации в размере, меньшем, нежели заявленный размер.

Таким образом, при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд основывался на внутренней оценке совокупности всех собранных по делу доказательств, учел характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя,

вероятные убытки правообладателя, и основываясь на сложившихся обстоятельствах определил размер компенсации 500 000руб.

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

Суд отмечает, что компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак, которая в итоге определена в размере, превышающем нижний предел компенсации (10 000 рублей), подлежащей взысканию за каждое установленное нарушение.

Согласно ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, стороны по делу самостоятельно распоряжаются своими процессуальными правами и обязанностями, и в силу ст. 9 АПК РФ несут риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ст. 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. В соответствии со ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, определив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.03.2007 N 117 "Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации" расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на ответчика.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 1225, 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать индивидуального предпринимателя Васькина Сергея Сергеевича (ОГРНИП: 309774624000901, ИНН: 772665150123, Дата присвоения ОГРНИП: 28.08.2009) удалить с сайта <http://www.ba-bah.ru/> и со страницы магазина «Ба-Бах» на сервисе Яндекс. Маркет <http://market.yandex.ru/shop/68000/reviews> обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 589161, для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 589161.

Запретить индивидуальному предпринимателю Васькину Сергею Сергеевичу (ОГРНИП: 309774624000901, ИНН: 772665150123, Дата присвоения ОГРНИП: 28.08.2009) использовать в доменном имени ba-bah.ru обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 589161.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Васькина Сергея Сергеевича в пользу индивидуального предпринимателя Анищенко Дмитрия Александровича компенсацию в размере 500 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 16 800 руб.

В остальной части требований отказать

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья:

Е.В.Титова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 16.06.2020 13:55:58
Кому выдана Титова Екатерина Викторовна