



## АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

### Р Е Ш Е Н И Е

г. Ростов-на-Дону  
12 июля 2021 г.

Дело № А53-6896/21

Резолютивная часть решения объявлена 05 июля 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 12 июля 2021 г.

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Бирюковой В.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Федыняк Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску общества с ограниченной ответственностью "Быстра" (ОГРН: 1066166041336, ИНН: 6166058180)

к индивидуальному предпринимателю Гадецкой Александре Павловне (ОГРНИП: 314618805000046, ИНН: 614004264036)

об обязанности, взыскании компенсации

при участии:

от истца: представитель Терещенко А.А., доверенность от 31.07.2020 г. (представлена копия диплома о высшем юридическом образовании);

от ответчика: представитель Щербаков А.Н., доверенность от 10.03.2021 г. (представлена копия диплома о высшем юридическом образовании);

установил: общество с ограниченной ответственностью "Быстра" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Гадецкой Александре Павловне с исковым заявлением о запрете индивидуальному предпринимателю Гадецкой Александре Павловне, использовать комбинированные обозначения, содержащие словесный элемент «СЕРЕБРЯНАЯ» и сходных до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам РФ №№ 613484, 298151, 555381, 555427, 555603, 555622 для маркирования им товаров 32 класса МКГУ, в том числе не осуществлять любых действий с их использованием для производства, рекламы, хранения, предложения к продаже, ввода в гражданский товарооборот РФ контрафактных товаров, маркированных вышеуказанными сходными до степени смешения обозначениями;

- взыскать с индивидуального предпринимателя Гадецкой Александры Павловны, компенсации за незаконное использование товарных знаков истца по свидетельствам РФ №№ 613484, 298151, 555381, 555427, 555603, 555622 в размере 8 846 640 руб.

Представитель истца в судебное заседание явился, исковые требования поддержал, просил иск удовлетворить.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признал, просил в иске отказать, а также ходатайствовал о назначении экспертизы с целью определения сходства до степени смешения обозначений, используемых истцом и ответчиком.

Судом ходатайство о назначении судебной экспертизы рассмотрено и отклонению, поскольку согласно разъяснениям, данным в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «Быстра» является производителем товаров 32 класса МКТУ, в том числе природной столовой воды, и реализует их на территории РФ. Истец входит в группу компаний «АКВАДАР» (<http://akvadar.nj>).

Истец является правообладателем словесного товарного знака «СЕРЕБРЯНАЯ», по заявке № 2015738833/50 с приоритетом от 19.11.2015 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.04.2017 (свидетельство № 613484) в отношении товаров/услуг 05, 32, 35, 39 классов МКТУ; словесного товарного знака «Серебряная Усть-Быстра» по заявке № 2005712246/50 с приоритетом от 13.05.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.11.2005 (свидетельство № 298151) в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ; комбинированного товарного знака «Серебряная Усть-Быстра» по заявке № 2013728375/50 с приоритетом от 13.08.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.10.2015 (свидетельство № 555381) в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ; комбинированного товарного знака по заявке № 2013728376/50 с приоритетом от 13.08.2013 г. зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.10.2015 (свидетельство № 555427) в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, комбинированного товарного знака по заявке № 2013727608/50 с приоритетом от 01.08.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.10.2015 (свидетельство № 555603) в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ; комбинированного товарного знака по заявке № 2013728377/50 с приоритетом от 13.08.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.10.2015 (свидетельство № 555622) в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ.

Словесное обозначение «СЕРЕБРЯНАЯ» используется истцом как самостоятельно, так и посредством юридически связанных лиц, входящих в группу АКВАДАР. Общество с ограниченной ответственностью «БЫСТРА» входит в группу компаний АКВАДАР, занимающихся производством и продажей лимонадов и минеральной воды на Юге России. Истец использует на территории РФ обозначение «СЕРЕБРЯНАЯ» в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Как следует из искового заявления в октябре 2020 года истцу стало известно, что индивидуальным предпринимателем Гадецкой Александрой Павловной вводится в гражданский оборот РФ вода столовая питьевая, маркированная словесным обозначением «СЕРЕБРЯНАЯ роса», сходным до степени смешения с продукцией истца.

Истцом в установленном порядке была осуществлена фиксация данного нарушения и 12.01.2021 г. направлена претензия в адрес ответчика с требованием о прекращении использования товарных знаков правообладателя.

На вышеуказанную претензию истцом не был получен письменный ответ ответчика, действия по мирному урегулированию сложившейся ситуации ответчиком не предпринимались.

Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления рассматриваемых исковых требований.

Арбитражный суд, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, с учетом их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимной связи, учитывая указания суда вышестоящей инстанции, считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации 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 названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 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.

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.

Принадлежность истцу спорного товарного знака установлена судом, подтверждена документально и не оспаривается ответчиком.

Таким образом, истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно пункту 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Минэкономразвития России от 20 июля 2015 N 482 (далее - Правила), 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, а именно: 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохранных элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Согласно пункту 4.2 указанных методических рекомендаций сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу, что указанное на реализовываемой ответчиком продукции обозначение "СЕРЕБРЯНАЯ роса ", сходно до степени смешения с товарным знаком истца "Серебряная".

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохранных элементов. Формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в

том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Общее зрительное впечатление товарных знаков истца и комбинированного обозначения «СЕРЕБРЯНАЯ роса», использованного ответчиком, позволяет сделать вывод, что указанные обозначения являются сходными по фонетическому, семантическому и по графическому признакам.

Товары, распространяемые ответчиком, являются однородными товарам 32 класса МКТУ, для которых действует правовая охрана товарных знаков истца.

Комбинированные обозначения, использованные на товарах, распространяемых ответчиком, являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца и могут ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товара.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.

Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров. Основным назначением товарного знака является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 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: 1) 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; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 того же Кодекса предусмотрено, что 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.

С учетом изложенного, требование истца о запрете индивидуальному предпринимателю Гадецкой Александре Павловне, использовать комбинированные обозначения, содержащие словесный элемент «СЕРЕБРЯНАЯ» и сходных до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам РФ №№ 613484, 298151, 555381, 555427, 555603, 555622 для маркирования им товаров 32 класса МКТУ, в том числе не осуществлять любых действий с их использованием для производства, рекламы, хранения, предложения к продаже, ввода в гражданский товарооборот РФ контрафактных товаров, маркированных вышеуказанными сходными до степени смешения обозначениями подлежит удовлетворению.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 названного Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) 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.

Как следует из разъяснений, содержащихся в абзаце втором пункта 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Истец просил взыскать компенсацию в размере 8 846 640 руб.

Истом избран способ исчисления размера компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака (п. 2 ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации) за период с октября 2020 по март 2021.

Истцом представлены отчеты об оценке рыночно обоснованной ежемесячной платы за пользование товарным знаком (знаком обслуживания), подготовленные специалистами ООО "Ди энд Эл Оценка".

Согласно данным отчетам рыночная плата за товарные знаки составляет: N 613484-737 220 рублей; N 555381-233 798 рублей; N 555427-34 556 рублей; N 555603-468 867 рублей.

При этом истец указал, что фактически имело место нарушение одного и того же обозначения в разных вариантах.

С учетом характера допущенного нарушения суд считает необходимым применить при расчете оценку ежемесячной платы за право на товарный знак N 613484 в размере 737 220 рублей по отчету N 8101/1/НГ, как более полно отражающего стоимость права на товарный знак истца.

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

Как следует из разъяснений, содержащихся в абзаце втором пункта 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Согласно правовой позиции, изложенной Конституционным Судом Российской Федерации в пункте 3 постановления № 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.

Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 4.2 Постановления № 28-П разъяснил, что взыскание предусмотренной подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является, тем не менее, частноправовым институтом, который основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений (пункт 1 статьи 1 ГК РФ), а именно правообладателя и нарушителя его исключительного права на объект интеллектуальной собственности, и в рамках которого защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на осуществление прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц, то есть таким образом, чтобы беспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота.

Ответчик заявил ходатайство об уменьшении размера компенсации.

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.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования средств индивидуализации, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Руководствуясь указанными разъяснениями высшей судебной инстанции и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации всю совокупность представленных в материалы дела доказательств, суд пришел к выводу о наличии в данном случае оснований для удовлетворения ходатайства предпринимателя о снижении размера компенсации до размера однократной стоимости права использования каждого из товарных знаков.

Ответчик является индивидуальным предпринимателем, осуществляющим розничную торговлю безалкогольной продукцией в торговой точке на территории г. Азова, сведений о повторном характере нарушений ответчика на официальном сайте

арбитражных судов в сети Интернет не выявлено, истцом таких сведений не представлено.

Учитывая положения статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации сумма компенсации признается судом подлежащей снижению до 737 220 руб. – стоимости однократной платы за право пользования товарным знаком N 613484.

По правилам ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на сторон пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

РЕШИЛ:

Запретить индивидуальному предпринимателю Гадецкой Александре Павловне, использовать комбинированные обозначения, содержащие словесный элемент «СЕРЕБРЯНАЯ» и сходных до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам РФ №№ 613484, 298151, 555381, 555427, 555603, 555622 для маркирования им товаров 32 класса МКТУ, в том числе не осуществлять любых действий с их использованием для производства, рекламы, хранения, предложения к продаже, ввода в гражданский товарооборот РФ контрафактных товаров, маркированных вышеуказанными сходными до степени смешения обозначениями.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Гадецкой Александры Павловны в пользу общества с ограниченной ответственностью "Быстра" 737 220 руб. компенсации, 23 744 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в соответствии с главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

В.С. Бирюкова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного  
департамента  
Дата 28.10.2020 10:03:14  
Кому выдана Бирюкова Валентина Сергеевна