АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99
дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,
тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761
http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Иркутск Дело № А19-543/2019

10.10.2019 г.

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 03.10.2019 года.

Решение в полном объеме изготовлено 10.10.2019 года.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Зарубиной Т.Б., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Королевой А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТ" (ОГРН 1030202380450, ИНН 0253008554, место нахождения: 450059, республика Башкортостан, город Уфа, проспект Октября, дом 25/1)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНС РИТЕЙЛ" (ОГРН 1102540008230, ИНН 2540167061, место нахождения: 690068, край Приморский, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5)

третье лицо - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТСИБРЕСУРС" (ОГРН 1033802007326, ИНН 3817023730, место нахождения: 666682 область Иркутская, город Усть-Илимск, проспект Мира, 41а)

о взыскании 50 000 руб. 00 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца: не явились, извещены в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

от ответчика: представитель по доверенности Бутырин Д.А., паспорт;

от третьего лица: не явились, извещены в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;

установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТ" обратилось с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНС РИТЕЙЛ" о взыскании 50 000 руб. 00 коп. компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 290836 по свидетельству Российской Федерации, принадлежащим истцу.

В обоснование заявленных требований истец указал, что он является правообладателем товарного знака № 290836 «Торговый квартал», зарегистрированного 17.06.2005г., с приоритетом от 15.01.2004г., в отношении 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе оптовая и розничная торговля».

Как поясняет истец в исковом заявлении, ответчик использует обозначение «Торговый квартал», сходное до степени смешения с товарным знаком истца, в качестве названия торгового объекта (торгового центра), в котором находится филиал DNS (по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Мира, 41В) на официальном сайте www.dns-shop.ru без заключения лицензионного договора на использование товарного знака. В качестве доказательства означенного факта истцом представлен нотариальный протокол осмотра доказательств от 29.11.2018г. Истец полагает, что ответчиком были оказаны услуги (реализованы товары) с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца на сумму более 50 000 000 руб. за три года. В этой связи, полагая свои права нарушенными, ООО «Атлант» обратилось в суд с настоящим иском о взыскании компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца в размере 50 000 руб. (при этом, по мнению истца, он имеет право на взыскание компенсации равную двукратному размеру стоимости реализованных ответчиком товаров, т.е. в размере более 100 000 000 руб.).

В качестве правового обоснования истец указал п.п. 2 пункта 4 статьи 1515 и пункт 2 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В ходе рассмотрения дела судом неоднократно было предложено истцу уточнить вид компенсации, в связи с чем истец неоднократно в письменных пояснениях от 18.03.2019 (т.1 л.д. 88-91), от 04.04.2019 (л.д.т. л.д.111), от 17.06.2019 (т.1 л.д.140) указывал, что при определении вида компенсации он руководствуется положениями подпунктами 1-2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть им отыскивается компенсация в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров, при оказании которых незаконно размещался товарный знак. Также истец в ходе рассмотрения спора, неоднократно указывал, что у него отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие размер полученной ответчиком выручки, со ссылкой на то, что такие доказательства находятся у ответчика.

Возражая против иска, ответчик в письменном отзыве и дополнениям к нему, указал, что ООО «Атлант» не имеет права на охрану товарного знака №290836 в связи с истечением регистрации 15.01.2014г. срока действия исключительного права на товарный знак, соответственно, истец, по его мнению, не является субъектом, права которого

подлежат защите при нарушении какими- либо лицами прав истца на товарный знак №290836. Также указал, что истцом не представлено надлежащих доказательств того, что ответчик допустил незаконное использование товарного знака, принадлежащего истцу, распечатка с сайта, приложенная к исковому заявлению, не позволяет установить, что действия по указанию адреса «г.Усть-Илимск, ТК «Торговый квартал», совершены ООО «ДНС Ритейл», кроме того, истцом не представлено никаких доказательств того, что ООО «ДНС Ритейл» незаконно использовало или использует товарный знак истца при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, как того требует гражданское законодательство; пояснил, что ООО «ДНС Ритейл» не реализует товары, работы и услуги с использованием товарного знака №290836 «Торговый квартал», не использует его ни в рекламе товаров, ни на упаковках или этикетках, никаким образом.

Пояснил, что в рассматриваемом случае упоминание товарного знака «Торговый квартал», на которое ссылается истец, на сайте www.dns-shop.ru носило исключительно указательный характер; указал, что истцом не представлено никаких доказательств того, что хоть каким-то образом использует товарный знак при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг; заявил ходатайство о снижении размера взыскиваемой истцом компенсации, в случае удовлетворения иска.

В судебное заседание истец явку полномочного представителя не обеспечил, указал на возможность рассмотрения дела в его отсутствие; направил письменные пояснения по делу, в которых указал, что им неоднократно указывалось, что требование заявлено о взыскании компенсации на основании пп. 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации; доказательств подтверждающие размер полученной ответчиком выручки, истец не имеет (об истребовании таких сведений у ответчика судом было отказано).

Ответчик требования не признал, дал устные пояснения на пояснения истца, указал, что документов, подтверждающих размер компенсации у истца не имеется, что им самим подтверждено.

Рассмотрев представленные в материалах дела документы в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд установил следующее.

Истец является правообладателем исключительного права на товарный знак № 290836 «ТОРГОВЫЙ КВАРТАЛ» зарегистрированного 17.06.2005г. с приоритетом от 15.01.2004г., в отношении 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе оптовая и розничная торговля».

22.09.2014г. в Государственный реестр внесена запись о продлении срока действия товарного знака № 290836 до 15.01.2024г.

В исковом заявлении указано, что истцом выявлено использование ответчиком обозначения «Торговый квартал» в качестве названия торгового объекта (торгового центра), в котором находится филиал DNS (по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Мира, 41В) на официальном сайте www.dns-shop.ru без заключения лицензионного договора на использование товарного знака.

В подтверждение данных обстоятельств истцом представлен нотариальный протокол осмотра доказательств от 21.11.2018г. (копия) (т.1 л.д.23-30).

Полагая, что фактом использования обозначения «Торговый квартал» в качестве названия торгового объекта (торгового центра), в котором находится филиал DNS (по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Мира, 41В) на официальном сайте www.dns-shop.ru нарушены исключительные права истца на товарный знак «ТОРОГОВЫЙ КВАРТАЛ», истец направил в адрес ответчика досудебное предложение об урегулировании спора, содержащее, в том числе, требование о выплате компенсации, что подтверждается почтовой квитанцией и описью вложения 29.06.2018г.

Неисполнение ответчиком предъявленных в досудебном порядке требований послужило основанием для обращения в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Исследовав в судебном заседании материалы дела, суд полагает иск не обоснованным и не подлежащим удовлетворению на основании следующего.

Как указано в пункте 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 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 названной статьи, 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 (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных названным 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.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 27.09.2011 № 3602/11, постановлении от 02.04.2013 N 16449/12 разъяснил, что пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами; т.е. по сути два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2017 № С01-386/2017 по делу № А54-3645/2016).

Так, частью 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 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.

По смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом разъяснений, содержащихся в пункт 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

В развитие приведенных правовых позиций Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

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 товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения и документально подтвержденный расчет суммы компенсации (предусмотренной пунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В процессе рассмотрения дела истец настаивал на том, что он просит взыскать компенсацию, предусмотренную пп. 2 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации – «в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров, при оказании которых незаконно размещался товарный знак»

(пояснения л.д. 18.03.2019 (т.1 л.д. 88-91), от 04.04.2019 (л.д.т. л.д.111), от 17.06.2019 (т.1 л.д.140).

Расчет суммы компенсации производит исходя из того, что, по его утверждению, ответчиком за последние 3 года были оказаны услуги (реализованы товары) с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу на сумму более чем на 50 000 000 руб. – выручка ответчика за три предыдущих года, поэтом истец имеет право на компенсацию в размере 100 000 000 руб., равной двукратной стоимости реализованных товаров (оказанных услуг).

Между тем ни такой вид компенсации, ни предложенный истцом способ определения ее размера ни пунктом 2 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, ни иными вышеприведенными нормами права не предусмотрен, а равно как и не представлено ни одного доказательства подтверждающего получение ответчиком дохода в какой-либо сумме от использования товарного знака/знака обслуживания истца.

При этом в пункте 62 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» на суд возложена обязанность обоснования размера взыскиваемой компенсации; при этом 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.

В ходе рассмотрения дела суде неоднократно предлагал истцу уточнить вид компенсации, представить ее расчет со ссылкой на правоподтверждающие документы.

Истец настаивал на том, что просит взыскать компенсацию предусмотренную п.п. 2 пункта 4 статьи 115 Гражданского кодекса Российской Федерации «в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров, при оказании которых незаконно размещался товарный знак».

В пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015) разъяснено, что выбор вида компенсации является исключительной прерогативой истца, суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По правилу части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку истцом не доказаны имеющие существенное значение для рассмотрения настоящего спора обстоятельства, то суд приходит к выводу, что предусмотренные законом основания для удовлетворения исковых требований ООО «Атлант» отсутствуют, поэтому иск подлежит отклонению.

При обращении в суд с настоящими исковыми требованиями истцом по платежному поручению № 97 от 11.01.2019 была уплачена государственная пошлина в размере 2 000 руб.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по необоснованному иску относятся на истца.

Таким образом, судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины в сумме 2 000 руб., подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия, и по истечении этого срока вступает в законную силу.

Судья Зарубина Т.Б.