

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**РЕШЕНИЕ****ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

г. Москва

Дело № А40-43749/23-5-347

02.06.2023 г.

Резолютивная часть решения изготовлена 19.05.2023г.

Мотивированное решение изготовлено 02.06.2023г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Киселевой Е.Н.

рассмотрев в порядке упрощенного производства, по правилам главы 29 АПК РФ дело по иску истца: PUMA SE (Пума СЕ) (HRV 13085, Пума Вей, 1, 91074 Херцогенаурах)

к ответчику: ИП

(ОГРНИП:

), ИНН:

, Дата присвоения ОГРНИП: 20.02.2016)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 480105, № 480708, № 582886 в размере 100 000 руб. 00 коп., расходов на почтовые отправления в размере 337 руб. 60 коп., расходов на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб. 00 коп.; расходов на фиксацию правонарушения (стоимость контрафактного товара) в размере 1 550 руб. 00 коп.

при участии: без вызова сторон;

УСТАНОВИЛ:

PUMA SE (Пума СЕ) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ИП о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 480105, № 480708, № 582886 в размере 100 000 руб. 00 коп., расходов на почтовые отправления в размере 337 руб. 60 коп., расходов на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб. 00 коп.; расходов на фиксацию правонарушения (стоимость контрафактного товара) в размере 1 550 руб. 00 коп.

При решении вопроса о принятии искового заявления к производству судом установлены основания, предусмотренные ст. 227 АПК РФ, для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 14.03.2023 г. исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Копия определения Арбитражного суда г. Москвы от 14.03.2023 г. направлена лицам, участвующим в деле, а также размещена на сайте «Картотека арбитражных дел» в сети Интернет в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 228 АПК РФ.

В материалах дела имеются доказательства, подтверждающие надлежащее извещение сторон о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

В срок, установленный определением суда ответчиком представлен отзыв.

19.05.2023 г. принято решение в виде резолютивной части согласно ч.1 ст. 229 АПК РФ.

24.05.2023 г. поступила апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.05.2023 г.

Суд, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, Компания PUMA SE (Пума СЕ) (далее - истец) является правообладателем товарных знаков, зарегистрированных в том числе в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ- в т.ч. сумки спортивные, дорожные, хозяйственные, рюкзаки; одежда, в том числе спортивная и для отдыха, обувь, включая спортивную, головные уборы (далее - товарные знаки) зарегистрированных Всемирной организацией интеллектуальной собственности под № 480105, № 480708; № 582886, № 437626, № 584679, № 426712, № 439162.

В обоснование заявленных исковых требований истец указал, ему стало известно, что в торговой точке _____, расположенной по адресу: г. Москва, предлагается к продаже и реализуется продукция, незаконно индивидуализированная товарными знаками, а именно кепка.

В указанной торговой точке истцом была осуществлена проверочная закупка товара, что подтверждается кассовым чеком № 6476 от 19.12.2022, время покупки 17:52. Процесс осмотра торговой точки и закупки товара фиксировался посредством ведения видеозаписи.

Исходя из информации, указанной на кассовом чеке, лицом, осуществляющим реализацию индивидуализированной товарными знаками продукции, является ИП _____, ИНН _____ (далее - ответчик).

Точное количество индивидуализированной товарными знаками истца продукции, предлагаемой к продаже ответчиком в торговой точке, истцом не установлено. Однако, исходя из видеозаписи, к продаже предлагается значительный объем продукции.

Истец указал, что не давал ответчику своего согласия на использование товарных знаков. Предлагаемая к продаже и реализуемая ответчиком продукция имеет признаки контрафактного, что подтверждается заключением.

Таким образом, в ходе проведения осмотра торговой точки и проверочной закупки был установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки.

В рамках досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика была направлена досудебная претензия с требованием о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Ответчик не предоставил ответ на претензию, компенсацию за нарушение исключительных прав истца не выплатил.

Истец считает соответствующим принципам разумности, справедливости и соразмерности последствиям нарушения определить размер компенсации в 100 000 руб. 00 коп.

На основании вышеизложенного истец просит о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 480105 _____,

№ 480708  **PUMA**, № 582886  **PUMA** в размере 100 000 руб. 00 коп., расходов на почтовые отправления в размере 337 руб. 60 коп., расходов на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб. 00 коп.; расходов на фиксацию правонарушения (стоимость контрафактного товара) в размере 1 550 руб. 00 коп.

В соответствии с пунктом 1 статьи 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, если указанным 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 соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же 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 этим кодексом.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что 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.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак, суд признает доказанным и не опровергнутым ответчиком.

Как указано выше, 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 ГК РФ).

В пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Аналогичный подход закреплен в пункте 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которому вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с

точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом пункта 162 названного постановления.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. 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.

Определяющим для установления сходства обозначений является вероятность наличия у рядовых потребителей ассоциативных связей между сравниваемыми обозначениями.



Как установлено судом, на спорном товаре использовано обозначение

тождественное с товарным знаком № 480105 , и сходное до степени смешения с

товарными знаками № 480708  **PUMA**, № 582886  **PUMA** истца.

Факт реализации ответчиком спорного товара подтвержден надлежащими доказательствами.

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что 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, определяемого исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Компанией при обращении с иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, - в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истец, обратился с требованием о взыскании компенсации в размере 100 000 руб. 00 коп. за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 480105, № 480708, № 582886.

Согласно п. 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти

миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

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.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

После установления размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 1 статьи 1301 ГК РФ и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Поскольку материалами дела подтверждается факт нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак и факт нарушения права на использование произведения, исходя из характера нарушений, принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает требование истца о взыскании компенсации правомерным и подлежащим частичному удовлетворению в размере 30 000 руб. 00 коп. (по 10 000 руб. за каждый товарный знак).

Доводы изложенные ответчиком в отзыве не опровергают установленные судом обстоятельства и факт незаконного использования товарных знаков истца при предложении к продаже и продаже товаров.

Ответчиком не доказано, что им были предприняты все необходимые меры и проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконное использование права, принадлежащего другому лицу - правообладателю.

Истцом также заявлено требование о взыскании судебных издержек в размере 337 руб. 60 коп. почтовые расходы, расходов на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб. 00 коп.; расходов на фиксацию правонарушения (стоимость контрафактного товара) в размере 1 550 руб. 00 коп.

Согласно ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Согласно ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Вместе с тем, согласно абз. 2 ч. 1 ст. 110 АПК РФ, в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, что в данном случае составляет 626 руб. 28 коп.

Согласно п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Таким образом, суд считает требования истца правомерными, обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению.

Расходы по оплате госпошлины распределяются в порядке ст. 110 АПК РФ и относятся на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь ст. ст. 4, 27, 67, 68, 75, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Индивидуального предпринимателя _____ (ОГРНИП: _____, ИНН: _____) в пользу PUMA SE (Пума СЕ, HRB 13085) компенсацию 30 000 (тридцать тысяч) руб. 00 коп., судебные издержки 626 (шестьсот двадцать шесть) руб. 28 коп., а также 1 200 (одна тысяча двести) руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению.

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

Судья

Киселева Е.Н.