

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; <http://omsk.arbitr.ru>, <http://my.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

**Р Е Ш Е Н И Е**город Омск  
22 ноября 2022 года№ дела  
А46-9601/2022

Резолютивная часть решения объявлена 15 ноября 2022 года.  
В полном объеме решение изготовлено 22 ноября 2022 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Чекурды Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Токаревой К.И., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Галанова Андрея Александровича (ИНН 501005033608, ОГРНИП 306501013700020) к индивидуальному предпринимателю Хоменко Виталию Александровичу (ИНН 550300636804, ОГРНИП 304550327900152) о взыскании 582 792 руб., в судебном заседании приняли участие:

от истца – Грудина А.О. по доверенности от 23.08.2022 (личность удостоверена паспортом гражданина РФ, диплом о высшем юридическом образовании на обозрение суда представлен),

от ответчика – Дитятковская М.В. по доверенности от 17.06.2022 (личность удостоверена паспортом гражданина РФ, диплом о высшем юридическом образовании на обозрение суда представлен);

**У С Т А Н О В И Л :**

индивидуальный предприниматель Галанов Андрей Александрович (далее – ИП Галанов А.А., предприниматель, истец) обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Хоменко Виталию Александровичу (далее - ИП Хоменко В.А., предприниматель, ответчик) о запрете использовать обозначение «ФРУТОВИТ» в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки №№ 617287, 617288, в частности: при производстве товаров, предложении к продаже, продаже товаров; взыскании денежной компенсации в размере двукратной стоимости контрафактного товара в размере 582 792 руб. за незаконное использование товарных знаков; а также 20 656 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Определением Арбитражного суда Омской области от 10.06.2022 указанное исковое заявление принято к производству, назначено дело к предварительному судебному заседанию.

14.09.2022 ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором выразил несогласие с заявленными требованиями, указал на злоупотребление правом в связи с тем, что компенсация уже взыскана с поставщика данной продукции, отметил отсутствие доказательств последующего использования обозначения «ФРУТОВИТ», а также тот факт, что ответчиком приобретались товары под различными брендами и штрих-коды не совпадают с электронными каталогами штрих-кодов бренда «Фрутовит», часть товаров была маркирована обозначением «Фрутомир», ходатайствовал о снижении размера компенсации.

19.09.2022 истец представил возражения на отзыв, в которых изложены следующие доводы:

- предъявление истцом к ответчику как продавцу контрафактного товара самостоятельного требования является правомерным действием, которое не может быть рассмотрено как злоупотребление правом;

- основным видом деятельности ответчика является «Торговля оптовая фруктами и овощами» (кода ОКВЭД 46.31), один из дополнительных видов деятельности является «Торговля оптовая свежими фруктами и орехами», соответственно, приобретение и хранение спорного товара осуществлено ответчиком для дальнейшего использования в предпринимательской деятельности, то есть с целью введения спорной партии в гражданский оборот; ответчиком не указано, для каких целей приобретена данная партия контрафактной продукции у ООО «Фрутовит» и последующая судьба товара;

- представленные в материалы дела протокол осмотра сайта, коммерческое предложение (со всем штрих-кодами), каталог товаров подтверждают, что товары ООО «Фрутовит» были маркированы обозначением «Фрутовит»; штрих-коды содержатся на сайте <https://barcode-list.ru>, в них указано наименование «Фрутовит», отсутствующие содержатся в представленном коммерческом предложении ООО «Фрутовит», на сайте не содержится ни одного штрих-кода на продукцию «Фрутомир»;

- истец возражает против уменьшения размера компенсации, поскольку при расчете размера компенсации истец учитывал оптовую цену товара, при этом цена товара при розничной продаже в 2 - 3 раза выше.

В возражениях от 20.09.2022 ответчик указал, что истцом не доказан факт использования ответчиком обозначение «ФРУТОВИТ», истец располагает доказательствами приобретения ответчиком товара, но не его использования в дальнейшем. Кроме этого, настаивая на требовании запретить ответчику использовать обозначение «ФРУТОВИТ», истец не обозначил, какие действия для этого должен предпринять ответчик, а также порядок их совершения. Истец не представил доказательств использования ИП Хоменко В.А. товарного знака «Фрутовит», либо продукции под товарным знаком «Фрутовит» с учетом истечения сроков годности товара.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства.

ИП Галанов А.А. является правообладателем следующих товарных знаков:

- № 617287, зарегистрированного 25.05.2017 (приоритет от 18.12.2015) в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, фундук, финики;

- № 617288, зарегистрированного 25.05.2017 (приоритет 18.12.2015) в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, орехи, фундук, финики.

Истец в 2018 году узнал о незаконном использовании ООО «Фрутовит» (ИНН 7733326197) обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками № 617287, № 617288, № 348783, № 334658, № 334659, № 348782, № 370691, № 377548, на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а также в предложениях о продаже товара, в том числе в сети интернет.

ИП Галанов А.А. подал исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы с требованием о взыскании с ООО «ФРУТОВИТ» компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 617287, № 617288 в размере 47 328 797 рублей 66 копеек.

В процессе судебного разбирательства по делу № А40-208181/2020 истцу стало известно, что ИП Хоменко В.А. в период с 01.11.2019 по 07.02.2020 осуществил закупку контрафактного товара по договору поставки от 30.10.2019 у ООО «ФРУТОВИТ» на сумму 291 396 рубля. Данная информация подтверждается представленными счетами-фактурами и товарными накладными: счет-фактура и товарная накладная № 284 от 01 ноября 2019 г. на сумму 84 303 руб.; счет-фактура и товарная накладная № 337 от 16 декабря 2019 г. на сумму 65 637 руб.; счет-фактура и товарная накладная № 349 от 27 декабря 2019 г. на сумму 52 863

руб.; счет-фактура и товарная накладная № 26 от 07 февраля 2020 г. на сумму 88 593, руб.

ИП Галанов А.А., полагая, что ответчиком были нарушены принадлежащие ему исключительные права на товарные знаки № 617287, № 617288, направил в адрес ответчика претензионное письмо с предложением представить сведения об общем количестве и стоимости продукции, реализованной под обозначением «ФРУТОВИТ», а также о товарных остатках данной продукции на дату направления указанных сведений и выплатить в течение 20 рабочих дней с даты получения претензии правообладателю компенсацию в размере 582 792 рублей.

Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.

Ссылаясь на нарушение ответчиком исключительного права истца на указанные товарные знаки, правообладатель обратился в арбитражный суд с иском заявлением.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 АПК РФ установлена обязанность сторон доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

Оценив материалы дела, заслушав представителей сторон, суд находит иски требования подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Согласно пункту 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, отнесены, в частности, произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки.

В соответствии со статьей 1226 ГК РФ, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

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 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

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 или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, при этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 1477 ГК РФ правила Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

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 ГК РФ).

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.

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 Гражданским кодексом Российской Федерации.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Таким образом, использование без согласия правообладателя при выполнении работ, оказании услуг, а равно размещение в сети Интернет обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Таким образом, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, а также факт его нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникает вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика входит подтверждение правомерности использования спорного обозначения.

Надлежащим доказательством принадлежности прав на товарный знак в силу пункта 1 статьи 1504 Гражданского кодекса Российской Федерации является свидетельство на товарный знак, которое выдается федеральным органом исполнительной власти по

интеллектуальной собственности в течение месяца со дня государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.

Истец является правообладателем следующих товарных знаков: № 617287, № 617288, что подтверждается данными о товарных знаках, внесенными в Государственный реестр товарных знаков, доступ к которым является открытым для третьих лиц на официальном сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности (<http://www.fips.ru>).

Суд учитывает позицию истца о том, что о нарушении ответчиком исключительных прав и об объемах приобретенного ответчиком у ООО «Фрутовит» контрафактного товара ему стало известно по результатам рассмотрения дела № А40-208181/2020, которое было рассмотрено в декабре 2021 года и по результатам его рассмотрения заявлены настоящие требования.

В целях установления обстоятельств наличия либо отсутствия факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, судом проведен сравнительный анализ сходства товарных знаков истца и обозначения, размещенного на товаре, приобретенном ответчиком, а также анализ однородности товаров.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума № 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (абзац 2).

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (абзац 3).

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 (абзац 4).

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 (абзац 5).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется (абзац 6).

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В силу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной

регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 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 № 482 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.

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.

Товарные знаки № 617287, № 617288 состоят из словесного элемента «ФРУТОВИТ», выполненного декоративным шрифтом.

Суд исследовал товарные знаки истца, а также обозначения на товаре, приобретенном ответчиком, и установил, что индивидуализирующий словесный элемент этикеток представляет собой словесное обозначение «ФРУТОВИТ». Словесный элемент выполнен в кириллице, декоративным шрифтом, полностью входит в состав товарных знаков «ФРУТОВИТ». На основании проведенного анализа, можно констатировать наличие сходства у товарных знаков и словесных обозначений, используемых на упаковке товара, приобретенного ответчиком, по всем трем критериям определения сходства: звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) и, как следствие, наличие у них сходства до степени смешения.

Таким образом, из обстоятельств дела усматривается, что истцом доказан как факт принадлежности ему права на товарные знаки, так и факт его использования ответчиком без разрешения правообладателя.

Доказательств наличия у ответчика права использования спорных товарных знаков в материалы дела не представлено, что свидетельствует о нарушении со стороны ответчика исключительного права истца.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

С учетом изложенного, требования истца в части обязанности ответчика прекратить использование обозначения «ФРУТОВИТ», сходного с товарными знаками № 617287, № 617288, при производстве, предложении к продаже и продаже товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки, подлежат удовлетворению.

Довод ответчика о недоказанности истцом факта распространения или ином введении в оборот ответчиком товара, с обозначением, исключительное право на которое принадлежит истцу, поскольку само по себе приобретение соответствующего товара, нарушением прав на товарный знак не является, подлежит отклонению на основании следующего.

Как разъяснено в пункте 156 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака; исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

Такие действия, как приобретение товара, в котором выражен товарный знак, независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не нарушают исключительное право правообладателя.

Исходя из этого, перечень способов использования товарного знака не является исчерпывающим, и не ограничивается производством товаров с размещением на них этого товарного знака, предложением их к продаже, продажей, демонстрацией на выставках и ярмарках.

Факт приобретения ответчиком товара с обозначением «ФРУТОВИТ», сходного до степени смешения с товарными знаками истца, подтвержден товарными накладными и счетами-фактурами № 284 от 01 ноября 2019 г. на сумму 84 303 руб., № 337 от 16 декабря 2019 г. на сумму 65 637 руб., № 349 от 27 декабря 2019 г. на сумму 52 863 руб., № 26 от 07 февраля 2020 г. на сумму 88 593, руб.

В силу статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке.

Как следует из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности Ответчика является «Торговля оптовая фруктами и овощами» (кода ОКВЭД 46.31), один из дополнительных видов деятельности является «Торговля оптовая свежими фруктами и орехами», соответственно приобретение и хранение товара спорного товара осуществлено ответчиком для дальнейшего использования в предпринимательской деятельности, то есть с целью введения спорной партии в гражданский оборот.

При этом суд учитывает, что ответчиком, являющимся профессиональным участником рынка торговли, не представлено пояснений для каких целей была приобретена данная партия контрафактной продукции у ООО «Фрутовит» и ее дальнейшее хранение, а также не представлено соответствующих доказательств приобретения продукции без целей ее введения в гражданский оборот.

Таким образом, суд приходит к выводу о доказанности нарушения ответчиком исключительного права правообладателя, приобретшего товар, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак, именно с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара.

Довод о невозможности взыскания с ответчика компенсации за приобретение спорной партии товара, при условии, что продавец указанной партии – ООО «Фрутовит» в рамках дела № А40-208181/2020 был привлечен к ответственности на основании пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, является несостоятельным.

Как разъяснено в пункте 56 Постановления № 10, использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации несколькими способами представляет собой, по общему правилу, соответствующее число случаев нарушений исключительного права. Кроме того, требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения (пункт 71 Постановления № 10).

Кроме того, суд полагает необходимым отметить, что штрих-коды товара, указанные в товарных накладных, свидетельствуют о том, что каждая позиция была реализована с торговым обозначением «ФРУТОВИТ», указанная информация подтверждается сведениями с сайта [www.barcode-list.ru](http://www.barcode-list.ru).

Вопреки возражениям ответчика, представленные в материалы дела протокол осмотра сайта, коммерческое предложение (со всем штрих-кодами), каталог товаров, подтверждают, что товары ООО «Фрутовит» были маркированы обозначением «Фрутовит», в содержащихся на сайте <https://barcode-list.ru> штрих-кодах указано наименование «Фрутовит», иные штрихкоды содержатся в представленном истцом коммерческом предложении ООО «Фрутовит».

Согласно пояснениям истца, после обращения ИП Галанова А.А. с претензией к ООО «Фрутовит», общество выпустило несколько партий товаров, маркированных обозначением «Фрутомир». Однако, на оборотной стороне все равно присутствовало обозначение «Фрутовит»: в наименовании товара, в доменном имени и адресе электронной почте, а также в фирменном наименовании. Использование на этикетке продукции фирменного наименования ООО «Фрутовит» является нарушением, так как права на товарные знаки истца возникли ранее наименования «Фрутомир».

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (в данном случае, фирменное наименование и товарные знаки) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Исключительное право истца на товарные знаки зарегистрировано ранее (18.12.2015), чем зарегистрировано фирменное наименование ответчика (28.02.2018).

В рассматриваемом случае ответчиком в нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено коммерческое предложение продавца, каталог продукции, заказ покупателя, которые бы свидетельствовали о приобретении иной продукции.

Как следует из материалов дела и подтверждается штрих-кодами товаров, указанных в товарных накладных и коммерческом предложении ООО «Фрутовит», товар реализован с торговым обозначением «ФРУТОВИТ».

Согласно статье 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования 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 (подпункт 3 пункта 1).

В случаях, предусмотренных ГК РФ 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.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации 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 разъяснено в пункте 61 приведенного Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

Как отмечено в пункте 62 Постановления Пленума № 10, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Исходя из представленных данных, истец рассчитал двукратный размер стоимости контрафактного товара, указанного в товарных накладных и счетах-фактурах, приобретенного ответчиком, и просит взыскать компенсацию, исходя из двукратного размера стоимости товаров в размере 582 792 руб. (291 396 руб. \* 2).

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71 АПК РФ).

В силу статьи 1252 ГК РФ размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за

допущенные нарушения. Снижение данного размера компенсации ниже установленного предела возможно исключительно при наличии мотивированного и документального подтвержденного заявления ответчика (постановления Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2018 № С01-105/2018 по делу № А70-8150/2017, от 27.07.2018 № С01-540/2018 по делу № А19-18048/2017, Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2017 по делу № 308-ЭС17-2988).

Как разъяснено в пунктах 59, 61, 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

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). Определение окончательного размера компенсации, подлежащей выплате в пользу истца, является прерогативой суда, который при этом исходит из обстоятельств дела и представленных доказательств, оцениваемых судом по своему внутреннему убеждению. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

На основании изложенного искомые требования о взыскании компенсации, размер которой определяется на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, подлежат удовлетворению на сумму 582 792 руб.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Считая размер заявленной компенсации несоразмерным, ответчик ссылается на то, что истцом уже взыскана денежная компенсация с поставщика продукции.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13.12.2016 № 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;
- правонарушение совершено ответчиком впервые;
- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры.

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом, и подтверждено соответствующими доказательствами.

Истец рассчитал двукратный размер стоимости контрафактного товара, указанного в товарных накладных и счетах-фактурах, приобретенного ответчиком, и просит взыскать компенсацию, исходя из двукратного размера стоимости товаров в размере 582 792 руб. (291 396 руб. x 2).

Учитывая, что истцом заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации исходя из оптовой цены товара, которая является минимальной и приведена в счетах-фактурах, обоснования ее размера не требуется.

Вместе с тем, приведенные ответчиком доводы в обоснование необходимости снижения размера компенсации, не являются безусловным основанием для снижения размера компенсации ниже заявленной истцом суммы.

Доказательства того, что взыскание заявленного истцом размера компенсации повлечет для ответчика негативные финансовые последствия в материалы дела не представлено.

Доказательств, свидетельствующих о наличии фактических обстоятельств, соответствующих обозначенным в Постановлении № 28-П критериям, ответчик не представил.

Суд полагает необходимым отметить, что распространение контрафактной продукции, негативно отражается на коммерческой деятельности правообладателя и нарушает права потребителей, поскольку потребители вводятся в заблуждение при покупке товаров, полагая, что приобретают качественный лицензионный товар.

В силу статьи 2 ГК РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке.

Следовательно, приобретая товар, а затем, реализуя его, ответчик принял все риски, связанные с введением в оборот данного товара.

Ответчиком не представлены доказательства, что с его стороны принимались какие-либо меры по выяснению вопроса о том, является ли товар контрафактным или введен в оборот на законных основаниях.

Ответчиком не представлено доказательств того, что размер заявленной истцом компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков, не представлено доказательств того, что нарушение не носит грубый характер, ответчик предпринимал попытки проверки партии товара на предмет нарушения исключительных прав третьих лиц при наличии такой возможности.

Приведенный правовой подход согласуется с позицией, изложенной в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2022 по делу № А56-109836/2021.

Таким образом, исходя из обстоятельств нарушения, степени вины нарушителя, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании с ответчика компенсации в заявленном истцом размере.

В отношении доводов ответчика о наличии оснований для снижения размера компенсации, суд также полагает необходимым отметить, что порядок и условия снижения размера компенсации, предусмотренного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, определены в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» (далее - Постановление № 40-П).

В абзаце четыре пункта 5 Постановления № 40-П указано, что впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из указанного постановления, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

Между тем ответчиком при рассмотрении настоящего дела о тяжелом материальном положении не заявлено, соответствующих доказательств не представлено, в силу чего суд не усматривает оснований для снижения размера компенсации.

Ссылка ответчика на повторность взыскания компенсации в связи с тем, что компенсация уже взыскана с поставщика данной продукции, основан на неверном толковании приведенных выше норм права.

В отношении довода ответчика о злоупотреблении истцом правом при предъявлении настоящего иска суд отмечает следующее.

Пунктом 1 статьи 10 ГК РФ установлена недопустимость осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действий в обход закона с противоправной целью, а также иного заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Согласно пункту 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

При этом добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу вышеприведенных норм, добросовестным поведением является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов использования гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия.

Для установления наличия или отсутствия злоупотребления участниками гражданско-правовых отношений своими правами необходимо исследование и оценка конкретных действий и поведения этих лиц с позиции возможных негативных последствий для этих отношений, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц.

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Само по себе обстоятельство обращения с настоящим иском не может быть квалифицировано в качестве злоупотребления правом.

В рассматриваемом случае суд не усматривает правовых оснований для квалификации действий истца как правообладателя спорных товарных знаков злоупотреблением правом, поскольку ответчик не представил доказательств того, что истцом был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика по правилам статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

**Р Е Ш И Л :**

обязать индивидуального предпринимателя Хоменко Виталия Александровича (ИНН 550300636804, ОГРНИП 304550327900152) прекратить использование обозначения «ФРУТОВИТ», сходного с товарными знаками №№ 617287, 617288 при производстве, предложении к продаже и продаже товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы данные товарные знаки.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Хоменко Виталия Александровича (ИНН 550300636804, ОГРНИП 304550327900152) в пользу индивидуального предпринимателя Галанова Андрея Александровича (ИНН 501005033608, ОГРНИП 306501013700020) 582 792 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №№ 617287, 617288; а также 20 656 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а после проверки законности решения в апелляционном порядке также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (625010, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 74) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объеме) постановления судом апелляционной инстанции.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайтах Восьмого арбитражного апелляционного суда: <http://8aas.arbitr.ru> и Арбитражного суда Западно-Сибирского округа: <http://faszso.arbitr.ru>.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» <http://kad.arbitr.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья

Е.А. Чекурда