



Арбитражный суд Московской области
107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
<http://asmo.arbitr.ru/>

Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е

г.Москва

06 апреля 2017 года

Дело №А41-67392/16

Резолютивная часть решения объявлена 04 апреля 2017 года

Полный текст решения изготовлен 06 апреля 2017 года.

Арбитражный суд Московской области в лице судьи Кулматова Т.Ш., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Малышковой Д.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

ООО "ОСАКА" (ИНН 2543050400, ОГРН 1142543011687)

к ООО "ЩЕЛКОВСКОЕ" (ИНН 5047148080, ОГРН 1135047012363),

третьи лица:

ООО "ЭРА ЭЙЧ ПИ СИ ДИСТРИБЬЮШН" (ОГРН 1047855084958),

ООО "ВОСТОЧНЫЙ ПОЛЮС" (ОГРН 1042503700315),

с требованиями:

взыскать ООО "ЩЕЛКОВСКОЕ" в пользу ООО "ОСАКА" компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 300000 руб., расходы по приобретению товара в размере 866 руб. и расходы на оплату госпошлины в размере 38000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, согласно протоколу судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Осака» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Щелковское» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 300 000 руб., судебных издержек за приобретение товара в размере 866 руб., расходов по госпошлине 38 000 руб.

В обоснование иска истец указал, что истец незаконно использовал товарный знак истца.

Ответчик просил в удовлетворении исковых требований отказать. В отзыве указал, что товар был приобретен у производителя товара и ввезен на законных основаниях на территорию Российской Федерации. Вина ответчика отсутствует. Имеет место злоупотребление правом со стороны истца.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО "ЭРА ЭЙЧ ПИ СИ ДИСТРИБЬЮШН" (ОГРН 1047855084958), ООО "ВОСТОЧНЫЙ ПОЛЮС" (ОГРН 1042503700315).

ООО «Восточный полюс» просило в удовлетворении иска отказать. В отзыве указало, что размер компенсации за неправомерное использование товарного знака должен определяться исходя из необходимости восстановления его имущественного положения.

Определением от 13 марта 2017 г. в порядке ч. 3 ст. 18 АПК РФ произведена замена судьи Е.А. Неяскиной, дело передано на рассмотрение судьи Т.Ш. Кулматова.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования. Ответчик не признал иск.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела и представленные доказательства, арбитражный суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Согласно п. 1 ст. 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. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ 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.

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 (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

SOSU КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Фронтир Эбису билдинг 5Ф, 1-1-12, Эбисуминами, Шибуйя-ку, Токио 150-0022, Япония, принадлежит исключительное право на товарный знак № 555188 – SOSU.

По лицензионному договору № 1 от 20 ноября 2015 г. ООО «Осака» (лицензиат) предоставлена исключительная лицензия на использование всех прав на товарный знак № 555188.

03.06.2016 г. истец приобрел у ответчика товар: Sosu для ног носочки д/педикюра, что подтверждается кассовым чеком.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 <Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности> суд признал, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В порядке ст. 65 АПК РФ не представлены доказательства разрешения правообладателя на использование ответчиком обозначений, сходных с товарным знаком истца.

При наличии факта правонарушения ответчика, арбитражный суд не принимает возражения ООО «Щелковское» со ссылкой на ст. 10 ГК РФ.

Согласно пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта

правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

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

Согласно п. 43.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В соответствии с п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже нижнего 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.

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

Как следует из материалов дела, товар приобретен 03.06.16 г. по цене 866 руб., товар приобретен ответчиком у ООО «Эра Эйч Пи Си Дистрибьюшн» по товарной накладной от 01.05.2016 г. в количестве всего 2 шт.

Учитывая указанные обстоятельства, арбитражный суд приходит к выводу о незначительном характере допущенного нарушения, незначительном сроке незаконного использования, отсутствии в материалах дела доказательств ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, отсутствии доказательств вероятных убытков правообладателя.

С учетом изложенного, арбитражный суд приходит к выводу, что размер подлежащей взысканию компенсации подлежит уменьшению до 50 000 руб.

В порядке ст. 110 АПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по приобретению товара в размере 866 руб. и расходы на оплату госпошлины в размере 2035 руб.

руководствуясь ст. ст. 110, 112, 167-170, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск ООО "ОСАКА" удовлетворить частично.

Взыскать ООО "ЩЕЛКОВСКОЕ" в пользу ООО "ОСАКА" компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 50000 руб., расходы по приобретению товара в размере 866 руб. и расходы на оплату госпошлины в размере 2035 руб., всего 52901 руб.

Выдать исполнительный лист в порядке, предусмотренном ст. 319 АПК РФ.

Решение 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 может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятом арбитражном апелляционном суде.

Судья

Т.Ш.Кулматов