

**ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД**

Староникитская ул., 1, г. Тула, 300041, тел.: (4872)70-24-24, факс (4872)36-20-09

e-mail: info@20aas.arbitr.ru, сайт: <http://20aas.arbitr.ru>**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

г. Тула

Дело N А54-6090/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 01.11.2022

Постановление в полном объеме изготовлено 09.11.2022

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Афанасьевой Е.И., судей Тучковой О.Г. и Волковой Ю.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Бобровниковой В.А., при участии в судебном заседании от индивидуального предпринимателя Меркулова В.В. – Горчакова В.В. (удостоверение, доверенность от 15.04.2021), в отсутствии других лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы ИП Меркулова В.В. и ООО «Металлстройлидер» на решение Арбитражного суда Рязанской области от 08.08.2022 по делу № А54-6090/2021 (судья Козлова И. А.), принятое по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Меркулова Валерия Валерьевича (ОГРНИП 313715409200150, Тульская область) к Лаптеву Вадиму Игоревичу (г. Рязань), обществу с ограниченной ответственностью «Металлстройлидер» (ОГРН 1186234012612, г. Рязань, проезд 4-й Мервинский, д. 2/27, кв. 71) о запрете Лаптеву Вадиму Игоревичу использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 764202, в сети Интернет, о солидарном взыскании с ответчиков компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000 рублей, расходов на нотариальные услуги в размере 5 130 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 30 000 рублей, транспортных расходов в размере 7 427 рублей 50 копеек

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Меркулов Валерий Валерьевич (далее – истец, ИП Меркулов В.В.) обратился в Арбитражный суд Рязанской области с иском к Лаптеву Вадиму Игоревичу (далее – ответчик, Лаптев В.И.), обществу с ограниченной ответственностью «Металлстройлидер» (далее – ответчик, ООО «Металлстройлидер») с требованием о запрете использования обозначения, сходного до степени смешения с

товарным знаком № 764202, в сети Интернет, в том числе в доменном имени <https://гараж-строй-лидер.рф/>, о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 300 000 рублей, расходов на нотариальные услуги в размере 5 130 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 30 000 рублей.

Определением суда от 27.09.2021 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Определением суда от 11.11.2021 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Впоследствии (31.01.2022), истец увеличил размер исковых требований до 1 000 000 рублей, а также просил взыскать транспортные расходы в размере 7 427 рублей 05 копеек.

Указанные уточнения приняты судом в порядке статьи 49 АПК РФ.

Впоследствии (06.05.2022), истец уточнил исковые требования, просил запретить Лаптеву Вадиму Игоревичу использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком №764202 индивидуального предпринимателя Меркулова Валерия Валерьевича в сети Интернет; взыскать солидарно с Лаптева Вадима Игоревича и ООО «Металлстройлидер» в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака - 1 000 000 рублей; понесенные истцом судебные расходы, в том числе: сумму государственной пошлины - 29 000 рублей, расходы за нотариальные услуги - 5 130 рублей, расходы на оплату услуг представителя - 30 000 рублей, транспортные расходы - 7 427 рублей 50 копеек.

Указанные уточнения приняты судом в порядке статьи 49 АПК РФ.

Решением суда от 08.08.2022 исковые требования ИП Меркулова Валерия Валерьевича к Лаптеву Вадиму Игоревичу, обществу с ограниченной ответственностью «Металлстройлидер» о солидарном взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на использование товарного знака удовлетворены частично. Суд взыскал солидарно с Лаптева Вадима Игоревича, ООО «Металлстройлидер» в пользу индивидуального предпринимателя Меркулова Валерия Валерьевича компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 100 000 рублей, расходы на нотариальные услуги в размере 513 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 3000 рублей, транспортные расходы в размере 742 рублей 45 копеек, расходы по оплате госпошлины в сумме 2 300 рублей. В остальной части заявленные требования оставлены без удовлетворения.

В жалобе (с учетом дополнения) ООО «Металлстройлидер» просит решение суда от 08.08.2022 отменить, в удовлетворении исковых требований отказать. В обоснование

своей позиции ссылается на то, что ответчик фактически не использовал зарегистрированный товарный знак, сам истец не использует товарный знак ни в сети Интернет, не выпускает ни один из товаров по МКТУ, указанных в свидетельствах о регистрации на товарный знак. Полагает, что действия истца свидетельствуют о злоупотреблении правом.

В жалобе ИП Меркулов В.В. просит решение суда от 08.08.2022 отменить в части и принять новый судебный акт, которым взыскать солидарно с Лаптева Вадима Игоревича и ООО «МеталлСтройЛидер» в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере - 1 000 000 рублей, а также судебные расходы. В обоснование своей позиции ссылается на то, что ответчики незаконно использовали товарный знак практически год, соответственно, неправомерное использование ответчиками товарного знака продолжалось длительный промежуток времени. Указывает на то, что поскольку данные об общем количестве изготовленных конструкций (гаражей) ответчики в материалы дела не представили, истцом в качестве защиты нарушенных прав на товарный знак избран способ расчета суммы компенсации, предусмотренный подпунктом 1 пункта 4 статьи 15151 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель индивидуального предпринимателя Меркулова В.В. поддержал доводы апелляционной жалобы.

Обжалуемый судебный акт проверен судом апелляционной инстанции в порядке статей 266 и 268 АПК РФ в пределах доводов апелляционных жалоб.

Изучив доводы апелляционной жалобы и материалы дела, заслушав представителя индивидуального предпринимателя Меркулова В.В., Двадцатый арбитражный апелляционный суд считает, что решение не подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем товарного знака № 764202.

Дата государственной регистрации 25.06.2020, дата истечения срока действия 01.02.2029.

В процессе хозяйственной деятельности истцу стал известен факт незаконного использования товарного знака в информационной и телекоммуникационной сети общего пользования Интернет. При проведении мониторинга открытых источников (интернет-сайта) был выявлен факт незаконного использования товарного знака в доменном имени: <https://гараж-строй-лидер.рф/> и контенте сайта, принадлежащего Лаптеву Вадиму Игоревичу, посредством которого ООО «Металлстройлидер» осуществляется деятельность по строительству гаражей.

Указанный выше факт, а именно использование товарного знака в доменном имени и при рекламировании услуг на сайте, зафиксированы в протоколе осмотра доказательств.

За нотариальный осмотр сайта <https://гараж-строй-лидер.рф/> была уплачена денежная сумма в размере 5 130 рублей, что подтверждается квитанцией от 02.06.2021.

19.04.2021 представителем истца был направлен запрос № 1 в ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ» о предоставлении сведений об администраторе доменного имени <https://гараж-строй-лидер.рф/>. В ответ на адвокатский запрос Регистратор предоставил сведения, что администратором вышеназванного доменного имени является - Лаптев Вадим Игоревич.

04.06.2021 истцом в адрес Администратора и ООО «Металлстройлидер» была направлена претензия с требованием незамедлительного прекращения использования товарного знака в информационной и телекоммуникационной сети общего пользования Интернет, на страницах информационного ресурса (сайта), расположенного по адресу: <https://гараж-строй-лидер.рф/> и выплаты компенсации за незаконное использование Товарного знака в размере 5 000 000 рублей, оставленная ответчиком без удовлетворения.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с [пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ](#) результатами интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания.

Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Согласно [части 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 ГК РФ 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 ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое

использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

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

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве ([пункт 2 статьи 1481 ГК РФ](#)).

Как следует из положений [статьи 1482 ГК РФ](#), в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В соответствии с [пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ](#) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со [статьей 1229 ГК РФ](#) любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

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, выполнении работ, 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 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 ([пункт 3 статьи 1484 ГК РФ](#)).

Из содержания указанных норм права следует, что использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица. Предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак.

Судом области установлено, что товарный знак № 764202 зарегистрирован истцом в отношении товаров и услуг 511 Класса МКТУ. Правообладатель реализует и оказывает услуги по строительству гаражей с использованием спорного обозначения на сайте гараж-строй.рф.

Вместе с тем, на интернет-сайте <https://гараж-строй-лидер.рф/> размещено предложение о строительстве гаражей и боксов из сэндвич панелей под ключ, факт размещения предложения подтверждается нотариальным протоколом осмотра сайта (л.д.21).

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»: объект рекламирования - товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие, на привлечение внимания к которым направлена реклама; реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Сам факт размещения ответчиками рекламы на сайте говорит о том, что услуги в отношении строительства гаражей предлагаются максимально широкому кругу лиц, в том числе физическим лицам, коммерческим организациям.

Согласно Постановлению суда по Интеллектуальным правам от 19.11.2014 по делу № А19-18875/2013 в соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах RU и РФ (утверждены решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 № 2011-18/81) администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим

соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса, владелец домена несет ответственность за содержание размещенной на таком сайте информации.

Более того, согласно пункту 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление Пленума № 10) владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», далее - Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации») если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Владелец сайта в сети «Интернет» обязан разместить на принадлежащем ему сайте информацию о своих наименовании, месте нахождения и адресе, адресе электронной почты для направления заявления, указанного в статье 15.7 настоящего Федерального закона, а также вправе предусмотреть возможность направления этого заявления посредством заполнения электронной формы на сайте в сети «Интернет».

В связи с этим наличие информации о наименовании организации, ее месте нахождения и адресе, об адресе электронной почты на сайте может свидетельствовать о том, что данная организация является владельцем сайта (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2019 № С01-664/2019 по делу № А40-166839/2018).

Судом области установлено, что администратором доменного имени гараж-стройлидер.рф является Лаптев Вадим Игоревич; дата регистрации доменного имени: 2018-01-06 (л.д.21). Из осмотра страницы сайта установлено, что на сайте опубликована информация о предоставлении обществом с ограниченной ответственностью «Металлстройлидер» услуг по строительству гаражей и боксов из сэндвич панелей под ключ, указан адрес общества, ИНН, опубликована контактная информация, с помощью которой можно связаться: номер телефона, электронная почта. На странице сайта содержится обозначение «ГаражСтройЛидер».

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для

совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума № 10.

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил № 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 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:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Вероятность смешения зависит от степени схождения обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (услуг). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени схождения, но

идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

В пункте 162 постановления Пленума № 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохранные элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

При сопоставлении используемого в доменном имени на странице сайта обозначения «гараж-строй-лидер», и изображений зарегистрированного товарного знака истца № 764202 судом области установлено визуальное сходство до степени смешения с товарным знаком, права на которые принадлежат истцу, поскольку в рассматриваемом случае указанное словесное обозначение выполнено печатными буквами алфавита, имеют полную визуальную, звуковую (фонетическую) и смысловую тождественность.

При этом как правильно указал суд области, наличие в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации № 764202 дополнительного графического элемента, в целом не влияет на их восприятие потребителем, поскольку основное внимание акцентируется на доминирующем элементе - «гараж-строй», выполняющем основную индивидуализирующую функцию.

При сравнении обозначений с товарным знаком, включающим изобразительный элемент, словесный элемент обладает большей различительной способностью, чем изобразительный. При этом вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений. Обозначение «гараж-строй» являющееся словесным элементом в товарном знаке истца полностью входит в доменное имя <https://гараж-строй-лидер.рф>, в связи с чем, имеет место высокая степень сходства обозначений.

Как следует из пункта 45 Правил № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления

о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Аналогичные положения применяются при оценке однородности услуг.

Предлагаемые ответчиками услуги соответствует товару и услугам предлагаемым истцом под товарным знаком № 764202.

Таким образом, использование ответчиками на сайте, в доменном имени гараж-строй-лидер.рф обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, при отсутствии разрешения правообладателя является незаконным использованием зарегистрированного за истцом товарного знака № 764202.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда области о том, что сам по себе факт владения в сети Интернет страницей, в доменном имени которой содержится обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца, создает для ответчиков возможность привлекать на свою страницу потенциальных потребителей услуг, аналогичных тем, для которых названный товарный знак используется истцом, что создает возможность получения ответчиками необоснованных преимуществ в конкурентной борьбе.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

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 (пункт 3 статьи 1515 ГК РФ).

Первоначально заявляя исковые требования, истец просил запретить Лаптеву Вадиму Игоревичу использовать обозначение, сходного до степени смешения с товарным знаком № 764202, в сети Интернет, в том числе в доменном имени <https://гараж-строй-лидер.рф/>. Поскольку в ходе рассмотрения дела ответчиком представлена справка ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ» о прекращении администрирования Лаптевым В.И. доменного имени «гараж-строй-лидер.рф» в связи с истечением оплаченного срока регистрации, истец изменил требование на запрет Лаптеву Вадиму Игоревичу использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 764202, в сети Интернет.

В силу разъяснений, содержащихся в пункте 57 постановления Пленума № 10, требование о пресечении нарушающих исключительное право действий может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет») также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Принимая во внимание изложенное, суд области пришел к правомерному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требования истца на запрет Лаптеву Вадиму Игоревичу использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 764202, в сети Интернет, поскольку такой запрет установлен непосредственно законом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, 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. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

Размер предъявленной истцом к взысканию в рамках настоящего дела компенсации за незаконное использование товарного знака № 764202 определен в 1 000 000 рублей.

В силу положений пункта 6.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата. В силу пункта 1 статьи 323 ГК РФ правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

Аффилированность является дополнительным подтверждением единства интересов, целей принятия и реализации отдельных решений (решение Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2019 по делу № СИП-718/2018).

Судом области установлено, что в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ директором и единственным учредителем ООО «Металлстройлидер» (ОГРН 118623401612) является Лаптев Алексей Игоревич. В ходе рассмотрения спора, суд области установил родственные связи между Лаптевым Вадимом Игоревичем и Лаптевым Алексеем Игоревичем, которые являются братьями.

Согласно пункту 159 постановления Пленума № 10 требование о взыскании компенсации на основании статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Аналогичная позиция содержится в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 01 августа 2016 года по делу № А40-173379/2015, согласно которому, тот факт, что администрирование доменными именами осуществляется иными лицами, не может освобождать от ответственности лицо, фактически использующее сайт, при наличии соответствующих доказательств, подтверждающих такое фактическое использование.

Судом области также установлено, что ответчики тесно связаны между собой общими деловыми целями и интересами, и их деятельность по использованию обозначения, сходного с принадлежащим истцу товарным знаком, направлена на оказание услуг по строительству гаражей, и, как следствие, на извлечение прибыли; последовательные действия по использованию сайта являются согласованными действиями двух аффилированных лиц, совершаемыми в общем интересе, в связи с чем, в

рассматриваемом случае такие лица несут солидарную имущественную ответственность на основании пункта 6.1 статьи 1252 ГК РФ.

Факт регистрации доменного имени <https://гараж-строй-лидер.рф/> Лаптевым В.И. ранее регистрации истцом товарного знака не влечет правовых последствий при рассмотрении настоящего спора. Поскольку в отличие от товарного знака, в отношении которого возникает и охраняется исключительное право его обладателя, доменное имя не является объектом исключительных прав, а действующее российское гражданское законодательство не устанавливает какого-либо преимущества в обладании и использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по отношению к дате приоритета средства индивидуализации. Поэтому дата регистрации доменного имени не имеет правового значения при оценке правомерности использования в домене обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, для тождественных или однородных услуг (постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2019 года № А40-119557/2018).

Отклоняя доводы ответчика о неиспользовании Меркуловым Валерием Валерьевичем товарного знака, суд области свой вывод мотивировал тем, что указанные обстоятельства опровергаются представленными в материалы дела документальными доказательствами. Правообладатель вправе использовать и распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Меркулов Валерий Валерьевич является директором и единственным учредителем ООО «Гаражстрой» (ОГРН 1177154003620), за истцом 14.01.2016 зарегистрирован домен www.гаражстрой.рф. Представленные в материалы дела документальные доказательства свидетельствуют о ведении хозяйственной деятельности и использовании товарного знака.

Рассмотрев ходатайство представителя ответчиков о снижении размера компенсации, учитывая характер допущенного нарушения, срок незаконного использования товарного знака, степень вины нарушителей, отсутствие сведений о доходе, извлеченном ответчиками вследствие указанного использования товарного знака истца, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд области пришел к выводу об удовлетворении требования истца о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в размере 100 000 рублей.

Судебная коллегия не находит оснований не согласиться с указанными выводами суда области.

Выводы суда области в части взыскания судебных расходов также являются правильными.

Доводы жалобы ИП Меркулова В.В. о том, что ответчики незаконно использовали товарный знак практически год, соответственно, неправомерное использование ответчиками товарного знака продолжалось длительный промежуток времени, а также том, что поскольку данные об общем количестве изготовленных конструкций (гаражей) ответчики в материалы дела не представили, истцом в качестве защиты нарушенных прав на товарный знак избран способ расчета суммы компенсации, предусмотренный подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, не могут быть приняты во внимание.

В силу разъяснений, изложенных в [пункте 59](#) постановления Пленума № 10, 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 определении размера компенсации суд первой инстанции с учетом того, что предпринимателем Меркуловым В.В. заявлено о взыскании компенсации на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, принимая во внимание характер допущенного нарушения, срок незаконного использования товарного знака, степень вины нарушителей, отсутствие сведений о доходе, извлеченном ответчиками вследствие указанного использования товарного знака истца, исходя из принципов разумности и справедливости, счел возможным установить компенсацию в размере 100 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции полагает, что с учетом характера правонарушения и степени вины ответчиков, определенный судом размер компенсации является разумным и справедливым.

Доводы жалобы ООО «Металлстройлидер» о том, что действия истца свидетельствуют о злоупотреблении правом, подлежат отклонению.

В соответствии с [пунктом 1 статьи 10](#) ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. В случае несоблюдения требований, предусмотренных [пунктом 1 этой статьи](#), 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 ([пункт 2 названной статьи](#)).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Таким образом, обобщающим квалифицирующим признаком злоупотребления правом, установленным законом, является наличие заведомой недобросовестности лица, осуществляющего принадлежащее ему субъективное гражданское право.

При рассмотрении настоящего дела по существу заявителем не было представлено в материалы дела доказательств, свидетельствующих о том, что подача настоящего иска с целью защиты своих исключительных прав, была осуществлена истцом в обход закона (недобросовестно).

Иные доводы, содержащиеся в жалобах, не влияют на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, поскольку, не опровергая выводов суда первой инстанции, сводятся к несогласию с оценкой суда установленных обстоятельств по делу и имеющихся в деле доказательств, что не может рассматриваться в качестве основания для отмены судебного акта.

Оснований для отмены решения суда первой инстанции, предусмотренных [частью 4 статьи 270](#) АПК РФ, судом апелляционной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения апелляционных жалоб ИП Меркулова В.В. и ООО «Металлстройлидер» и отмены вынесенного решения.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Рязанской области от 08.08.2022 по делу № А54-6090/2021 оставить без изменения, а апелляционные жалобы ООО «Металлстройлидер» и ИП Меркулова В.В. – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по Интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба на постановление подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Е.И. Афанасьева

Ю.А. Волкова

Судьи

О.Г. Тучкова