



**Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области**  
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52  
<http://www.spb.arbitr.ru>

**Именем Российской Федерации**  
**РЕШЕНИЕ**

*г. Санкт-Петербург*  
**26 апреля 2017 года**

*Дело № А56-169/2017*

Резолютивная часть решения объявлена 19 апреля 2017 года.  
Полный текст решения изготовлен 26 апреля 2017 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:  
судьи Кожемякина Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Герасимовой М.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО "ОСАКА" (местонахождение:  
690074, край Приморский, г. Владивосток, ул. Снеговая, дом 13Д, офис 101, ИНН  
2543050400, ОГРН 1142543011687)

к Суханову Андрею Алексеевичу (местонахождение: 192283, г. Санкт-Петербург, ул.  
Олеко Дундича, дом 11, кв. 238)

о взыскании 300 000 руб., защите товарного знака

при участии

от истца: адвокат Горчаков Э.М. по доверенности от 06.06.2016;

от ответчика: представитель не явился (извещен);

**у с т а н о в и л :**

ООО "ОСАКА" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Суханову Андрею Алексеевичу о запрете использовать обозначение «SOSU», сходное до степени смешения с товарным знаком № 555188, в том числе в сети Интернет в доменном имени [sosumarket.ru](http://sosumarket.ru). и на сайте <http://sosumarket.ru>., взыскании 300 000 руб. компенсации и 9 000 руб. расходов по оплате госпошлины.

Определением от 11.01.2017 исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу, назначено предварительное судебное заседание и судебное разбирательство.

В судебном заседании от 15.03.2017, ввиду отсутствия возражений сторон, против рассмотрения дела по существу в настоящем судебном заседании, суд, в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, посчитал возможным завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

В связи с отсутствием в материалах дела доказательств надлежащего уведомления ответчика, судебное заседание было отложено.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик надлежащим образом извещенный о времени и месте проведения судебного заседания, в суд своего представителя не направил.

В соответствии со статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик направляет или представляет в арбитражный суд отзыв на исковое заявление с приложением документов, которые подтверждают возражения относительно иска, а также документов, которые подтверждают направление копий отзыва и прилагаемых к нему документов истцу и другим лицам, участвующим в деле.

Отзыв направляется в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с ним до начала судебного заседания.

Ответчик данным правом не воспользовался. В связи с неполучением отзыва и каких-либо ходатайств, судом было принято решение о рассмотрении спора по существу.

Исследовав и оценив материалы дела, заслушав доводы истца, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из текста искового заявления, СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Фронтис Эбису билдинг 5Ф, 1-1-12, Эбисуминами, Шибуйя-ку, Токио 150-0022, Япония обладающее исключительными правами на товарный знак, зарегистрированный в РФ под номером 555188 - SOSU (далее - Товарный знак) предоставило ООО «Осака» (ИНН 2543050400, ОГРН 1142543011687) исключительную лицензию на использование всех прав на Товарный знак в РФ в отношении всех товаров, для которых Товарный знак зарегистрирован.

В процессе хозяйственной деятельности ООО «Осака» стал известен факт незаконного использования Товарного знака в информационной и телекоммуникационной сети общего пользования Интернет, на страницах информационного ресурса (сайта), расположенного по адресу: <http://sosumarket.ru>

При обращении по телефону, указанному на данном сайте, потребителям объясняют, что они (потребители) обратились к официальному представителю СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД в России, который имеет право на продажу Товара под торговой маркой «SOSU».

Указанные выше факты, а именно использование товарного знака «SOSU» в доменном имени и при рекламировании услуг на сайте, зафиксированы в протоколе осмотра доказательств 77 АВ 0981373 от 04 июля 2016 года.

За нотариальный осмотр сайта <http://sosumarket.ru> была уплачена денежная сумма в размере 9 400,00 руб., что подтверждается квитанцией от 04 июля 2016.

04 мая 2016 года представителем ООО «Осака» был направлен адвокатский запрос от 18.04.2016 года № 5 в ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» (далее - Регистратор) о предоставлении сведений об администраторе доменного имени <http://sosumark.et.ru>.

В ответ на адвокатский запрос Регистратор предоставил сведения, что администратором вышеназванного доменного имени является - Суханов Андрей Алексеевич, место жительства: 192283, Санкт - Петербург, ул. Олеко Дундича, 11, кв. 238 (далее по тексту - Администратор).

Фактическое использование ресурсов сайта в сети Интернет, на котором размещена информация, невозможно без участия в той или иной форме администратора (владельца) домена, владеющего паролем для размещения информации по соответствующему доменному имени в Интернет-сайте.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU, администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена.

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

Таким образом, ответственность за содержание информации на сайте администратора домена должен нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего ресурса.

У потребителей данный Интернет-ресурс ассоциируется, как официальный сайт представителей СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД - правообладателя Товарного знака, на котором предлагается к продаже товар с обозначением «SOSU», что не соответствует действительности.

Однако, между СОСУ КОМПАНИ ЛИМИТЕД и Ответчиком отсутствует договор об отчуждении исключительного права на товарный знак и лицензионный договор о предоставлении права использования Товарного знака.

Таким образом, использование Ответчиком обозначения с Товарным знаком по свидетельству № 555188 без согласия правообладателя является нарушением исключительного права на соответствующий товарный знак.

08 июля 2016 года представителем Истца в адрес Администратора 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: <http://sosumarket.ru> и выплаты компенсации за незаконное использование Товарного знака в размере 5 000 000, 00 руб.

По состоянию на дату составления настоящего искового заявления (05 сентября 2016 года) Ответчик не выплатил компенсацию за незаконное использование Товарного знака, а также не направил Истцу каких-либо возражений, в том числе не пытался урегулировать данный спор, что послужило основанием для обращения с иском в суд.

Ответчиком иск не оспорен.

Оценив доводы истца в совокупности с материалами дела, суд пришел к следующим выводам.

Недобросовестной признается реклама, которая в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» рекламирует продажу, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

В соответствии с ч. 1 ст. 1484 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами.

В соответствии с ч. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не может 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.

Согласно 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; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Роспатента 4 100001544\_4680725 от 05.03.2003 года № 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами.

Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.п. 14.4.2.3 Правил при установлении сходства изобразительных и объемных обозначений до степени смешения изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно п.п. 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Схожесть до степени смешения используемых Ответчиком в доменном имени словесного обозначения «sosumarket» и словесного обозначения «SOSU» в совокупности означенных выше критериев. Оба обозначения имеют слово «SOSU», которое определяет основное смысловое сходство этих обозначений.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 года №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует, т.е. является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Таким образом, считаем, что использование спорного товарного знака «SOSU» и обозначения «sosumarket.ru», содержащего словесный элемент «SOSU» и обладающего их общими фонетическими, графическими и смысловыми элементами, создает реальную угрозу их смешения.

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации «в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ», если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами.

В результате незаконного использования обозначения «SOSU», сходного до степени смешения с товарным знаком № 555188, правообладателю причиняется ущерб в виде недополученных доходов из-за уменьшения покупательского спроса на продукцию Истца, введения потребителей в заблуждение.

Использование средства индивидуализации без согласия правообладателя, в соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ, является незаконным и влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

В соответствии с положениями ст. 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250, 1252 и 1253 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 3 статьи 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.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

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 ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как следует из пунктов 43.2 и 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 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. 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 низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. 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.

В силу п. 23 вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, убытков) наступает применительно к статье 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

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

На основании изложенного, учитывая указанные конкретные обстоятельства рассматриваемого спора, оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ, исходя из вышеуказанных норм законодательства и разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, суд первой инстанции приходит к решению об удовлетворении требования истца в заявленном размере.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

#### **р е ш и л :**

Взыскать с Суханова Андрея Алексеевича (местонахождение: 192283, г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, дом 11, кв. 238) в пользу ООО «ОСАКА» (местонахождение: 690074, край Приморский, г. Владивосток, ул. Снеговая, дом 13Д, офис 101, ИНН 2543050400, ОГРН 1142543011687) 300 000,00 руб. компенсации и 9 400,00 руб. расходов за нотариальные услуги, а также 9 000,00 руб. расходов по оплате госпошлины.

Запретить Суханову Андрею Алексеевичу использовать обозначение «SOSU», сходное до степени смешения с товарным знаком № 555188, в том числе в сети Интернет в доменном имени sosumarket.ru и на сайте <http://sosumarket.ru>.

Взыскать с Суханова Андрея Алексеевича (местонахождение: 192283, г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, дом 11, кв. 238) в доход федерального бюджета 6 000,00 руб. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья

Кожемякина Е.В.

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного  
департамента  
Дата 24.12.2016 15:27:00  
Кому выдана