



Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е

г. Хабаровск
26 апреля 2022 года

дело № А73-1270/2022

Резолютивная часть судебного акта от 25.04.2022 г.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи О. М. Левинताल, при ведении протокола судебного заседания секретарем Михайленко К.А.

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению MGA Entertainment, Inc. (9220, пр-т Уиннетка, Чатсворт, Калифорния, СА 91311, Соединенные Штаты Америки) в лице АНО «Красноярск против пиратства»

к индивидуальному предпринимателю Бобиеву Анвару Джамshedовичу (ОГРНИП 318272400048170, ИНН 384909848690)

о взыскании 90 000 руб.

при участии:

от истца, от ответчика – представители не явились.

MGA Entertainment, Inc. обратилось в Арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Бобиеву Анвару Джамshedовичу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак №638367, №701955, произведение изобразительного искусства – изображение 3-008 SHOWBABY, 3-031 SLEEPING B. B., 3-034 V.R. Q. T. в общем размере 90 000 руб., судебных издержек в размере стоимости вещественных доказательств в размере 378 руб., стоимости почтовых отправлений в размере 849 руб. 09 коп.

Исковое заявление с использованием автоматизированной системы распределено для рассмотрения судье Е.Н. Серовой.

Определением суда от 07.02.2022 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Определением председателя 4 судебного состава от 28.03.2022 в порядке ст. 18 АПК РФ по настоящему делу произведена замена состава суда на судью Левинताल О.М.

Определением от 29.03.2022 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Стороны явку представителей в судебное заседание не обеспечили, ответчиком отзыв на иск не представлен.

Дополнительных документов к судебному заседанию от лиц, участвующих в деле, в суд не поступило.

Суд, признав дело подготовленным, в порядке ч. 4 ст. 137 АПК РФ в отсутствие возражений лиц, участвующих в деле, завершил предварительное судебное заседание и перешел к рассмотрению дела по существу.

Дело рассматривалось в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие не явившихся лиц.

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

Из материалов дела следует, что MGA Entertainment, Inc. (МГА Интертейнмент, Инк.) (Компания) является обладателем исключительного права на товарный знак №638367 (Lol Surprise), №701955 (Poopsie Slime Surprise!) удостоверяемых

свидетельством на товарный знак (знак обслуживания), выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Компания является действующим юридическим лицом, которое зарегистрировано на территории США.

Товарные знаки № 638367, №701955 имеет правовую охрану в отношении следующего перечня товаров и услуг - 28 класса Международной классификации товаров и услуг, включающего, в том числе игрушки.

В обоснование настоящего иска истец указал, что в ходе закупки, произведенной 09.01.2019 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Зеленая 3А, установлен факт продажи контрафактного товара (игрушка).

В подтверждение продажи был выдан чек: Наименование продавца: ИП Бобиев А. Д., дата продажи: 09.01.2019 г., ИНН продавца: 384909848690.

На товаре имеется изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 638367.

На товаре также имеются изображения произведений изобразительного искусства – изображение 3-008 SHOWBABY, 3-031 SLEEPING B. B., 3-034 V.R. Q. T.

Также в ходе закупки, произведенной 12.12.2019 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Зеленая 3А, установлен факт продажи контрафактного товара (игрушка).

В подтверждение продажи был выдан чек: наименование продавца: ИП Бобиев А. Д., дата продажи: 12.12.2019 г., ИНН продавца: 384909848690.

Указанные факты истец подтверждает видеозаписью, копиями чека приобщенными судом к материалам дела.

С целью досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика 17.02.2021 направлена претензия № 330123, о чем представлена почтовая квитанция с описью вложения.

Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.

Полагая, что ответчиком нарушены права истца, истец обратился в суд с настоящим иском.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд считает иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено, что 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). При этом 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 ГК РФ), 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 ГК РФ.

Исходя из положения 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), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Формулировка пункта 1 данной статьи позволяет сделать вывод об открытом перечне не противоречащих закону способов использования товарного знака.

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).

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 территорию Российской Федерации.

В соответствии с действующим гражданским законодательством, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации). Из положений статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака.

Согласно п. 7 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов (утв. Приказом Роспатента от 24.07.2018 №128) (далее - Руководство), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохранных элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. Исходя из того, что обозначения могут быть представлены в виде слова, сочетания слов, звуков и т.д., общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Вывод о схожести обозначений является следствием комплексного анализа сходства товарных знаков, учитывающего не только их визуальное и графическое сходство, но и различительную способность, а также сходство (однородность) товаров, предлагаемых под спорными товарными знаками.

В соответствии с пунктом 7.1.2.2 Руководства, 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.

При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар.

Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.04.2012 № 16577/11, вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений.

При этом для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13).

При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением (п. 7.1.2.2 Руководства).

Спорные товары выполнены в виде объемных фигур, а также нанесенными обозначениями, имитирующих обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком №638367 и №701955, исключительные права на которые принадлежат компании MGA Entertainment, Inc. (МГА Интертейнмент, Инк.) и ответчику не передавались.

Учитывая высокую различительную способность товарного знака истца, а также узнаваемость персонажа, реализованный Ответчиком товар имитирует обозначение, сходное до степени смешения с объектом интеллектуальной собственности Истца, что влечет за собой объективный риск смешения потребителями товаров различных производителей.

Таким образом, реализация указанных товаров является нарушением исключительного права Истца.

Исходя из изложенного, суд пришел к выводу, что ответчиком нарушены исключительные права истца.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, 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.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя 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.

В разъяснениях, содержащихся в пунктах 43.2, 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», указано, что 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 п.1 части 4 ст.1515 ГК.

В последнем абзаце пункта 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, вводимые федеральным законодателем ограничения должны обеспечивать достижение конституционно значимых целей и не быть чрезмерными; принцип соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, относящийся к числу общепризнанных принципов права, нашедших отражение в Конституции Российской Федерации, предполагает дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обуславливающих индивидуализацию при применении взыскания. (Постановление Конституционного суда от 13.12.2016г.)

Нельзя исключать, что при некоторых обстоятельствах размер ответственности, к которой привлекается нарушитель прав на объекты интеллектуальной собственности, в сопоставлении с совершенным им деянием может превысить допустимый с точки зрения принципов равенства и справедливости предел и тем самым привести к нарушению статей 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 62 постановления Пленума от 23.04.2019 № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 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 данным Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации (пункт 64 Пленума от 23.04.2019 №10).

Ответчиком ходатайств о снижении взыскиваемой компенсации не заявлено.

В связи с чем, требование о взыскании 90 000 руб. (по 18 000 руб. за каждое нарушение) подлежит удовлетворению.

Истец также заявил требование о взыскании с ответчика в качестве судебных расходов стоимость вещественных доказательств – 378 руб. и расходы по отправке претензии и искового заявления – 849 руб. 09 коп.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем Постановлении № 1 от 21.01.2016 г. (пункт 2) разъяснил судам, что перечень судебных издержек, предусмотренный указанными кодексами, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

Таким образом, расходы истца по оплате стоимости контрафактного товара, а также почтовые расходы являются судебными расходами и подлежат возмещению.

Судебные расходы, а также расходы по оплате госпошлины подлежат отнесению на ответчика согласно ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с индивидуального предпринимателя Бобиева Анвара Джамшедовича (ОГРНИП 318272400048170, ИНН 384909848690) в пользу MGA Entertainment, Inc. в лице АНО «Красноярск против пиратства» компенсацию за нарушение исключительного права 90 000 руб., судебные издержки в размере стоимости вещественных доказательств в размере 378 руб., стоимости почтовых отправлений в размере 849 руб. 09 коп., расходы по оплате госпошлины 3 600 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), 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 апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья

О.М. Левинталь

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 29.10.2021 4:00:26
Кому выдана Левинталь Оксана Михайловна