



14020010601778

5\_28669240



## АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>

### ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ

г. Москва

Дело № А40-69170/20-5-507

07 мая 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 06 апреля 2021 года

Полный текст решения изготовлен 07 мая 2021 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Киселёвой Е.Н., единолично,

при ведении протокола секретарём судебного заседания Челенковой К.Н.

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Амадон» (125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, эт/пом 1/5, ОГРН: 1127746290803, Дата присвоения ОГРН: 17.04.2012, ИНН: 7733799588)

к ответчикам: 1. Общество с ограниченной ответственностью «ИТПром» (105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 35, стр. 2, пом. I ком 14, ОГРН: 1137746458211, Дата присвоения ОГРН: 29.05.2013, ИНН: 7719846050); 2. Сагадуллаев Бекболат Магомедович

о взыскании с ответчиков компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак №510236 в размере 1 000 000 рублей

от истца: Бардов И. А. по доверенности от 12.01.2021г.

от ответчика 1: Майоров Д.В. по доверенности от 26.06.2020г., диплом.

#### УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Амадон» в Арбитражный суд города Москвы с иском к ответчику-1 Обществу с ограниченной ответственностью «ИТПром», ответчику-2 Сагадуллаеву Бекболату Магомедовичу о взыскании с ответчиков компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак №510236 в размере 1 000 000 рублей, а именно:

- взыскать с ООО «ИТПром» компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак №510236 в размере 500 000 рублей.

- Взыскать с Сагадуллаева Бекболата Магомедовича компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак №510236 в размере 500 000 рублей.

Исковые требования заявлены со ссылкой на ст.ст. 1229, 1474, 1484 ГК РФ и мотивированы нарушением исключительных прав истца.

Представитель ответчика-1 заявил ходатайство о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № СИП-816/2020.

Определением суда от 16.11.2020г. приостановлено производство по делу № А40-69170/20-5-507 до вступления в законную силу судебного акта по делу № СИП-

816/2020 Суда по интеллектуальным правам, в порядке п. 1 ст. 143 АПК РФ.

Определением суда от 21.01.2021г. производство по настоящему делу возобновлено.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик-1 заявленные требования не признал, считая доводы иска незаконными и необоснованными, представил в суд письменный отзыв на иск.

Ответчик-2, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения судебного разбирательства, не явился.

Суд рассматривает дело в соответствии со ст. ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствие представителя ответчика-2.

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, представителей ответчиков, оценив представленные документы, приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела ООО «Амадон» является обладателем исключительного права правообладателем) на товарный знак «ТША» согласно свидетельству на товарный знак №510236 от 03.04.2014 с датой приоритета 27.11.2012.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении перечня товаров 06, 09, 11, 20-го классов и услуг 35, 37-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

Как указывает истец словесное обозначение «ТША» расшифровывается как «ТермоШкафАмадон».

В свидетельстве на товарный знак №510236 в качестве правообладателя указан ООО «Амадон Инжиниринг», такое наименование имело ООО «Амадон» до 17.10.2016 года. В связи с изменениями в наименовании истца (ГРН записи о внесении изменений 8167749406333) на основании протокола от 15.10.2016, ООО «Амадон Инжиниринг» было переименовано в ООО «Амадон».

ООО «Амадон» осуществляет свою коммерческую деятельность по производству и продаже термошкафов, в том числе с использованием Интернет-сайтов: <http://amadon.ru/>, <https://termoshkaf.com/>.

Истец обнаружил, что в сети «Интернет» на сайте с доменным именем [itprom.ru](http://itprom.ru) в предложении о продаже термошкафов незаконно используется словесное обозначение «ТША» в наименовании товаров (термошкафов).

Товары, в наименовании которых использовано обозначение «ТША», найдены в категории «Термошкафы ITProm» в разделах «Серия ТША110 с обогревом» (<https://itprom.ru/catalog/termoshkafi/seriya-tsha110>) и «Серия ТША112» (<https://itprom.ru/catalog/termoshkafi/seriya-tsha112/>).

Факт предложения к продаже товара с обозначением сходным до степени смешения с товарным знаком истца подтверждается нотариальным протоколом осмотра и исследования письменных доказательств от 31.07.2019г.

Истцом у ответчика-1 произведена контрольная закупка товара истца - термошкафа, в наименовании которого использовано словесное обозначение «ТША», что подтверждается счетом на оплату №254 от 13.08.2019 в отношении термошкафа «ТША 110-30.30 155-30-У1 Термошкаф всепогодный ITProm»; счет-фактурой №241 от 15.08.2019г. в отношении термошкафа «ТША 110-30.30 155-30-У1 Термошкаф всепогодный ITProm», декларацией о соответствии ЕАЭС № RU ДРУ.АЖ15.В.07569 от 26.10.2017, паспортом изделия - «Термошкаф ITProm всепогодный с обогревом и вентиляцией».

Согласно сведениям, предоставленным ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ» в ответе от 12.07.2019, с 26.01.2015г. администратором доменного имени [itprom.ru](http://itprom.ru) является Сагадуллаев Бекболат Магомедович (ответчик-2).

В выписках из ЕГРЮЛ ООО «ИТПром» по состоянию на 09.05.2014, 08.04.2016г., предоставленными сервисом Rusprofile указано, что Сагадуллаев Бекболат Магомедович являлся генеральным директором ООО «ИТПром» с 29.05.2013 по 07.04.2016 и учредителем организации с 29.05.2013 по 08.04.2016.

В социальной сети «ВКонтакте» имеется сообщество «Термошкафы ITProm» со ссылкой на веб-сайт с доменным именем [itprom.ru](http://itprom.ru), где в качестве контактного лица указан Сагадуллаев Бекболат Магомедович (веб-страница: [https://vk.com/itprom\\_termoshaf\\_](https://vk.com/itprom_termoshaf_))

На торгово-промышленном портале «Метапром» имеется карточка организации, принадлежащая ООО «ИТПром», с датой регистрации на портале 23.11.2018, где в качестве контактного лица указан Сагадуллаев Бекболат Магомедович (веб-страница: <http://www.metaprom.ru/companies/id648325-itprom>).

Истец, ссылаясь на п. 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» считает, что владельцем сайта <https://itprom.ru/> является ООО «ИТПром» (ответчик-1).

В действиях администратора доменного имени и владельца сайта прослеживается совместный характер нарушения исключительного права на товарный знак №510236 обоими ответчиками. Так, администратор домена обеспечивает доступ к настройкам домена и соответствующего сайта, а владелец сайта совместно с администратором размещает на сайте <https://itprom.ru/> свой Интернет-магазин. Далее при поступлении заказа владелец сайта оформляет с потенциальным заказчиком договорные документы.

Заказ на поставку товара ТША 110-30.30 155-30-У1 «Термошкаф всепогодный ITProm» был оформлен на сайте <https://itprom.ru/>, т.е. ее технической обработкой и в целом размещением товара на сайте занимался ответчик-2. После поступления заказа ответчик-1 оформил документы по продаже товара (счет на оплату №254 от 13.08.2019, счет-фактуру №241 от 15.08.2019).

По мнению истца незаконное использование товарного знака №510236 является существенной частью хозяйственной деятельности Ответчика-1, поскольку ООО «ИТПром» специализируется на производстве и продаже термошкафов. В категории «Термошкафы ITProm» (собственного производства) на сайте с доменным именем [itprom.ru](http://itprom.ru) всего предлагается к продаже 677 термошкафов (<https://itprom.ru/catalog/termoshkafi>). В разделах «Серия ТША110 с обогревом», «Серия ТША112» (категория «Термошкафы ITProm») отображено, что в каждом разделе имеется по 93 ссылки на товары (термошкафы), в названии которых использовано обозначение «ТША», что следует из содержания протокола нотариального осмотра сайта.

Истец не давал согласия ответчикам на использование товарного знака «ТША».

Таким образом, по мнению истца, товарный знак №510236 незаконно использован ответчиками на сайте с доменным именем [itprom.ru](http://itprom.ru) в наименовании 186 товаров (термошкафов) из 677 предлагаемых к продаже аналогичных товаров, что составляет более четверти предлагаемой к продаже продукции собственного производства. Товарный знак №510236 использован ответчиками на сайте с доменным именем [itprom.ru](http://itprom.ru) в предложении о продаже товаров (термошкафов) минимум 186 раз. В разделах «Серия ТША110 с обогревом», «Серия ТША112» (категория «Термошкафы ITProm») отображено, что в каждом разделе имеется по 93 ссылки на товары (термошкафы), в названии которых использовано обозначение «ТША».

В совокупности с вышеприведенными обстоятельствами и количеством нарушений, а также, исходя из критериев разумности и справедливости, компенсация в размере 500 000 рублей, взыскиваемая с каждого ответчика представляется соразмерной допущенному нарушению.

Согласно п. 1 ст. 1250 ГК РФ исключительные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора ответчику-1 и ответчику-2 18.10.2019 истцом были направлены претензии.

От ответчика -1 ООО «ИТПром» был получен ответ на претензию от 11.02.2020 г., в котором ответчик-1 подтвердил факт использования обозначения «ТША», но прекратить нарушение исключительного права истца отказался.

Ответа от ответчика-2 не поступило.

Поскольку ответчиками не было прекращено незаконное использование товарного знака №510236, в связи с чем, истец обратился с настоящим иском в суд.

Ответчик-1 пояснил суду, что ООО «ИТПром» возражает относительно предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 510236.

Согласно п. 3 ст. 1483 ГК РФ, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Заявка № 2012741095 на регистрацию товарного знака «ТША» была подана обществом с ограниченной ответственностью «Амадон Инжиниринг» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.11.2012 г. Регистрация товарного знака была осуществлена 03.04.2014 г. в отношении перечня товаров и услуг 06, 09, 11, 20, 35, 37 классов МКТУ.

Общество с ограниченной ответственностью «ИТПром» полагает, что правовая охрана товарному знаку «ТША» по свидетельству №510236 в отношении 09 класса МКТУ была предоставлена с нарушением положений действующего законодательства, а именно:

- регистрация товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ противоречит положениям п. 1 ст. 1483 ГК РФ, т.к. обозначение «ТША» в целом не обладает различительной способностью;

- регистрация товарного знака для таких товаров 09 класса МКТУ как инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления распределением или потреблением электричества; коробки тветительные (электричество); коробки распределительные (электричество); коробки соединительные (электричество); пульты управления (электричество); пульты распределительные (электричество); пульты управления (электричество); щиты коммутационные; щиты распределительные (электричество) противоречит положениям п. 1 ст. 1483 ГК РФ т.к. обозначение характеризует товары, указывает на их вид, свойство и назначение.

Ответчик считает, что спорное обозначение представляет собой три буквы русского алфавита «Т», «Ш», «А», расположенными в одну строку, выполненные черным цветом, стандартным шрифтом. Обозначение не является оригинальным, не имеет какого-либо характерного графического исполнения, не имеет оригинального оформления и композиционного построения. Спорное обозначение является простым сочетанием букв русского алфавита, которые не имеют словесного характера, не несут в себе смысловую нагрузку и в целом не обладают информативностью, направленной на потребителя. Отметим, что в спорном товарном знаке не имеется словесной расшифровки сочетания букв «ТША»,

Толкование норм, установленных Правилами, согласуется с толкованием соответствующей нормы Парижской конвенции, приведенным в Комментарий Боденхаузена; и с международной практикой регистрации знаков.

В соответствии с п. 1 ст. 1477 ГК РФ, товарным знаком является обозначение, которое предназначено для индивидуализации товаров, выпускаемых

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами. Из-за отсутствия какого-либо дизайна или характерного исполнения, обозначение «ТША» воспринимается просто как некое сокращение, как аббревиатура, а не как обозначение, указывающее на товар определенного производителя.

Таким образом, по мнению ООО «ИТПром», регистрация товарного знака «ТША» по свидетельству № 510236 в отношении товаров 09 класса МКТУ противоречит п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Как отмечает ответчик-1, обозначение «ТША» воспринимается как сокращение от какого-либо словосочетания, или аббревиатура от какого-либо наименования. Указанный довод заявителя подтверждается и самим правообладателем спорного товарного знака.

ООО «ИТПром» не использует обозначение «ТША» в качестве самостоятельного средства индивидуализации предлагаемой продукции. Обозначение «ТША» не используется на сайте ответчика-1 в качестве товарного знака, а лишь в качестве артикула.

При этом ООО «ИТПром» имеет свой зарегистрированный товарный знак «ИТПром». Так обозначение «ТША» используется в лишь разделе сайта: «термошкафы «ИТПром» обозначенного товарным знаком ООО «ИТПром». ООО «ИТПром» не использовало обозначение «ТША» как товарный знак, так как в каждом случае использования данного обозначения на сайте, оно упоминается исключительно вместе с товарным знаком «ИТПром», который в данном случае и служит цели индивидуализации товара.

По мнению ответчика-1, ассоциативная связь возникает у потребителей именно с товарным знаком «ИТПром».

Также ответчик-1 не согласен с расчетом компенсации истца за нарушение им исключительных прав истца на товарный знак, в порядке ст. 1515 ГК РФ. Такая компенсация должна составлять 10 000 рублей, так как ответчиком-1 совершено разовое нарушение. Размер компенсации в 10 000 рублей ответчик-1 обосновал правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края».

Кроме того, ответчик-1 считает, что факт убытков истцом не доказан, так как реализация термошкафов ТША не является существенной частью хозяйственной деятельности ООО «ИТПром».

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 иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или 4 индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

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 того же Кодекса

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

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что 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.

Факт принадлежности товарного знака «ТША» по свидетельству №510236 от 03.04.2014 с датой приоритета 27.11.2012г. истцу, судом установлен.

В материалы дела истцом представлены доказательства использования спорного обозначения ответчиками и ими по существу не опровергается. Пунктом 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 предусмотрена возможность предоставления скриншота с указанием доменного имени в качестве доказательства.

По сведениям представленным АО «РСИЦ» с 26.01.2015г. администратором доменного имени itprom.ru является ответчик-2 Сагадуллаев Бекболат Магомедович.

При этом, ответчик-1 использует сайт с доменным именем itprom.ru в своей хозяйственной деятельности, а именно: для предложения к продаже и продаже термошкафов серии «Термошкафы Серия ТША110» и «Термошкафы Серия ТША112».

Ответчик-1 в письменном отзыве и на судебном заседании подтвердил использование спорного обозначения «ТША» для предложения к продаже и продаже термошкафов серии «Термошкафы Серия ТША110» и «Термошкафы Серия ТША112» на сайте с доменным именем itprom.ru.

Ответчиком-2 факт продажи и предложения к продаже вышеуказанной продукции на сайте с доменным именем itprom.ru. мотивированно не оспорен.

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.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения спорного товарного знака и противопоставленных обозначений по всем критериям, предусмотренным законом и другими нормативно-правовыми актами, с учетом выработанных судебной практикой подходов, представленных сторонами доказательств и доводов по своему внутреннему убеждению в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской

Федерации от 20.07.2015г. № 482 (далее - Правила № 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 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 наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных; близости состава согласных; характера совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в другое; ударения; 2) графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления; вида шрифта; графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположения букв по отношению друг к другу; алфавита, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят это обозначение и товарный знак (включая неохранные элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг (п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиум Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в п.п. 42 и 43 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015г. № 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Кроме того, Раздел 1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.09 № 197 устанавливает, что Рекомендации могут быть использованы также при решении вопросов о тождестве и сходстве товарных знаков, возникающих в ходе рассмотрения судебными, антимонопольными, правоохранительными органами дел, связанных с

нарушением исключительного права на товарный знак.

В соответствии с Разделом 3, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохранных элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности - больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Пункт 4.1. словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Пункт 4.2. устанавливает, что сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно п. 4.2.1.1. 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.

Товарный знак «ТША» по свидетельству на товарный знак №510236 от 03.04.2014 является словесным, представляет собой сочетание трех заглавных последовательно расположенных букв русского алфавита «Т», «Ш» и «А», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Товарный знак «ТША» представляет собой аббревиатуру, образованную от первых букв словосочетания «ТермоШкафАмадон».

В силу пункта 2.3.2.3 Правил № 32 к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Из материалов дела усматривается использование ответчиками спорного обозначения «ТША» для маркировки термошкафов серии «Термошкафы Серия ТША110» и «Термошкафы Серия ТША112».

Спорное обозначение «ТША», используемое ответчиками, также представляет собой сочетание трех заглавных последовательно расположенных букв русского алфавита «Т», «Ш» и «А», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

То есть в наименовании продукции, реализуемой истцом используется обозначение «ТША» идентичное товарному знаку истца «ТША» по свидетельству РФ №510236.



В соответствии с пунктом 45 Правил № 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Кроме того, Согласно разъяснению, данному в пункте 162 Постановления № 10, 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.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

- используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;
- длительность и объем использования товарного знака правообладателем;
- степень известности, узнаваемости товарного знака;
- степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);
- наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим спорным обозначением элементом.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Руководствуясь изложенными разъяснениями, судом проведен сравнительный анализ, целью которого являлось определение степени однородности товаров.

Истец и ответчики предлагают к продаже и реализуют вид товара, входящий в перечень товаров 9 класса МТКУ, а именно: термошкафы.

Суд отмечает, что в таком случае возникает ассоциирование спорного обозначения обычными потребителями соответствующего товара с товарным знаком истца.

Соответственно, предлагаемые к продаже на товары являются однородными, соотносятся между собой как род-вид, а также имеют совпадения по кругу потребителей.

Таким образом, сравнительный анализ товарного знака истца «ТША» и спорного обозначения, указываемого на сайте ответчиков для идентификации термошкафов серии «Термошкафы Серия ТША110» и «Термошкафы Серия ТША112» позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения с товарным знаком истца в глазах рядового потребителя.

При этом, суд принимает во внимание, что ООО «ИТПром» 15.05.2020 подало в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, мотивированное тем, что правовая охрана обозначению «ТША» предоставлена в нарушение пунктов 1, 3 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента от 21.08.2020 в удовлетворении возражения отказано, правовая охрана товарного знака «ТША» по свидетельству Российской Федерации № 510236 оставлена в силе в связи с его соответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 08.01.2021 по делу № СИП-816/2020 требования Общества с ограниченной ответственностью «ИТПром» оставлены без удовлетворения.

При сравнительном анализе товарного знака и спорного обозначения, суд

руководствовался, в том числе и решением Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2021г. по делу № СИП-816/2020 по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «ИТПром» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 510236.

Третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований по указанному делу № СИП-816/2020 являлся истец по настоящему делу ООО «Амадон».

На основании п. 2 ст. 69 АПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Так, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-816/2020, пришла к выводу, что с точки зрения русского языка аббревиатура является словом. Данная позиция приведена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2019 по делу № СИП-454/2018. С учетом вышеизложенного доводы заявителя о том, что оспариваемое обозначение состоит из трех последовательно расположенных букв и не имеет какого-либо композиционного построения, оригинального исполнения, цветового оформления, оригинального графического исполнения и не образует лексической единицы, а наличие в обозначении гласной буквы не делает из него слова, обладающего различительной способностью и смысловым значением для потребителей, а представляет собой слог, не влияют на правильность выводов Роспатента о соответствии спорного товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. В связи с этим подлежат отклонению и доводы заявителя о том, что при отсутствии в заявленном на регистрацию обозначении расшифровки аббревиатуры рядовые потребители не будут способны индивидуализировать товары и услуги третьего лица.

С связи с изложенным, доводы ответчика-1 о том, что регистрация товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ противоречит положениям п. 1 ст. 1483 ГК РФ, т.к. обозначение «ТША» в целом не обладает различительной способностью, а также о том, что ООО «ИТПром» не использует обозначение «ТША» в качестве самостоятельного средства индивидуализации предлагаемой продукции, а обозначение «ТША» не используется на сайте ответчика-1 в качестве товарного знака, а лишь в качестве артикула, в результате чего ассоциативная связь возникает у потребителей именно с товарным знаком «ИТПром», отклоняются судом, как противоречащие фактическим обстоятельствам настоящего дела.

Факт нарушения исключительных прав истца ответчиками- 1,2 суд считает доказанным, в связи с чем истец правомерно заявил требование о компенсации за нарушение указанного права.

В соответствии с п. 4 ст. 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.

В соответствии с пунктом 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 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.

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).

Согласно п. 59 Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Истцом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в отношении нарушения исключительного права на товарные знаки (в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда).

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчиков компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак №510236 в размере 1 000 000 рублей, а именно: в размере по 500 000 рублей с каждого из ответчиков.

Соответственно, в предмет доказывания по требованию о защите исключительных прав на объекты авторского права входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанных прав (либо наличие у истца правомочия на обращение с иском в защиту таких прав) и факт их нарушения ответчиком. При этом на ответчика возлагается бремя доказывания законности использования соответствующего объекта интеллектуальной собственности.

С учетом фактических обстоятельств дела, суд приходит к выводу, что нарушение носило явно незначительный характер, не доказана длительность использования товарного знака, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает заявленную истцом сумму компенсации чрезмерной и признает достаточной компенсацию в размере 400 000 рублей, по 200 000 рублей с каждого из ответчиков.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

С учетом фактических обстоятельств дела, суд приходит к выводу, что нарушение носило явно незначительный характер, не доказана длительность использования товарного знака, исходя из принципов разумности и справедливости,

соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает заявленную истцом сумму компенсации чрезмерной и признает достаточной компенсацию в размере 400 000 рублей, по 200 000 рублей с каждого из ответчиков .

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Поскольку, исковые требования удовлетворены частично, взысканию с ответчиков подлежит госпошлина в сумме по 4 600 руб. с каждого, соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. 8, 11, 12, 307-309, 1484, 1487, 1515 ГК РФ, ст.ст. 4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 168-170,176 АПК РФ, суд

#### **РЕШИЛ:**

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ИТПром» (ОГРН: 1137746458211, ИНН: 7719846050) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Амадон» (ОГРН: 1127746290803, ИНН: 7733799588) компенсацию 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп., а также 4 600 (четыре тысячи шестьсот) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

Взыскать с Сагадуллаева Бекболата Магомедовича в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Амадон» (ОГРН: 1127746290803, ИНН: 7733799588) компенсацию 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп., а также 4 600 (четыре тысячи шестьсот) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

**Судья**

**Е.Н. Киселева**

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр

Дата

Кому выдана Киселёва Евгения Николаевна