



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

Именем Российской Федерации
МОТИВИРОВАННАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства

г. Москва
30 мая 2023 года

Дело №А41-27740/23

Резолютивная часть решения вынесена 24 мая 2023 года
Мотивированное решение изготовлено 30 мая 2023 года

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Степаненко А.В.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению ООО
"СМЕШАРИКИ" (ИНН 7825500631, ОГРН 1037843073322) к ИП [ИП] (ИНН [ИП], ОГРН [ИП])

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №
384581 в размере 10 000 руб., на произведение изобразительного искусства – рисунок
«Ежик» в размере 10 000 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 2 000
руб., расходов на фиксацию правонарушения в размере 5 000 руб., почтовых расходов в
размере 124 руб., расходов на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб., без вызова
сторон,

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

согласно ч.2 ст.71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость,
достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную
связь доказательств в их совокупности,

установив, что материалами дела подтверждено, что размещенный на спорном комод
товарный знак и произведение изобразительного искусства нанесены с согласия его
правообладателя и законно введен в гражданский оборот ООО «ЗПИ «Альтернатива».

При приобретении товара для последующей реализации ответчик убедился в его
легальности, закупил товар у общества, наделенного правами на производство и
распространение продукции под торговой маркой «Смешарики» и исходил из принципа
надлежащего исполнения обязательств и принципа добросовестности.

У С Т А Н О В И Л :

ООО "СМЕШАРИКИ" обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к
индивидуальному предпринимателю [ИП] о взыскании компенсации за нарушение
исключительных прав на товарный знак № 384581 в размере 10 000 руб., на произведение
изобразительного искусства – рисунок «Ежик» в размере 10 000 руб., расходов по оплате
государственной пошлины в размере 2 000 руб., расходов на фиксацию правонарушения в
размере 5 000 руб., почтовых расходов в размере 124 руб., расходов на получение выписки из
ЕГРИП в размере 200 руб.

Определением суда от 10 апреля 2023 года рассмотрение дела назначено в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Судом 24 мая 2023 года принято решение путем подписания судьей резолютивной части решения, которая размещена на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и приобщена к материалам дела.

В связи с поступлением от ответчика ходатайства о составлении мотивированного судебного акта по делу суд на основании части 2 статьи 229 АПК РФ составляет мотивированное решение по настоящему делу.

Стороны надлежащим образом извещены о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства. В соответствии с частью 5 статьи 228 АПК РФ дело рассмотрено без вызова сторон.

В отзыве на исковое заявление ответчик с заявленными требованиями не согласился, указал, что доводы истца о контрафактности товаров ничем не подкреплены, представленные в материалы дела доказательства подтверждают факт приобретения лицензионного товара.

Истец возражений на доводы ответчика не представил.

Исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный суд считает, что исковые требования удовлетворению не подлежат.

Как следует из материалов дела, 28.10.2022 на сайте wildberries.ru истцом зафиксирован факт использования объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат истцу.

Факт использования объектов исключительных авторских прав истца подтверждается заверенными скриншотами осмотра интернет – сайта wildberries.ru в информационной – телекоммуникационной сети Интернет от 28.10.2022 г.

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью «Смешарики» (ОГРН 1037843073322, ИНН 7825500631) (далее – Правообладатель, Истец) является обладателем исключительных авторских прав на 10 (десять) произведений изобразительного искусства - рисунки: «Крош», «Ежик», «Нюша», «Бараш», «Совунья», «Кар Карыч», «Копатыч», «Лосяш», «Пин», логотип «Смешарики» из анимационного сериала «Смешарики», что подтверждается авторским договором заказа № 15/05-ФЗ/С от 15 мая 2003 году.

ООО «Мармелад Медиа» является обладателем исключительных прав на товарные знаки №№ 321933, 384581, 332559, 384580, 321869, 321868, 321815, 321870, 335001, 336809 по Свидетельствам № 321933, 384581, 332559, 384580, 321869, 321868, 321815, 321870, 335001, 336809.

Истец направил в адрес ответчика претензию и предложил ответчику добровольно уплатить компенсацию за нарушение исключительных прав.

Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в суд.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований с учетом следующего.

В силу статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

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), если Кодексом 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 Кодексом), 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.

Согласно ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия».

Законодателем установлено, что правообладатель не может препятствовать использованию товарного знака применительно к тем товарам, которые введены в гражданский оборот самим правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права имеет территориальное действие - товар должен быть введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации или на территории государств, входящих в ЕАЭС. Его последующее введение в гражданский оборот, в связи, с чем рассматривается вопрос об исчерпании исключительного права на товарный знак, также должно иметь место на территории Российской Федерации или на территории государств, входящих в ЕАЭС.

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.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ определено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

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

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

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.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Материалами дела подтверждается, что представителями истца зафиксирован факт предложения к продаже товаров, на которых воспроизведены товарный знак № 384581 и рисунок «Ежик», исключительные права на которые принадлежит истцу.

Статьей 9 АПК РФ определено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

В соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ суд оценил представленные доказательства и пришел к выводу о недоказанности истцом факта нарушения исключительных прав на товарный знак ответчиком.

Судом установлено, что спорный товар приобретен супругой ответчика у ООО «ЗПИ «Альтернатива» по УПД от 06.08.2020 № 8190 (графа 6 – комод детский «смешарики» 4-х секционный (уп.1).

Ответчиком в материалы дела представлено письмо от ООО «Мармелад Медиа», согласно которому, ООО «Мармелад Медиа» на основании заключенных с истцом лицензионного договора о передаче неисключительной лицензии №0009-01/08-ММ и Лицензионного договора о передаче исключительной лицензии №0009-01/08-ММ/ИЛ от 09 января 2008 года, обладает неисключительной и исключительными лицензиями на пользование произведений, а именно – изображений персонажей полнометражного анимационного фильма «Смешарики».

Кроме того, согласно данному письму, ООО «Мармелад Медиа» подтверждает, что ООО «ЗПИ «Альтернатива» вправе производить и распространять продукцию под торговой маркой «Смешарики».

Совокупность указанных фактов позволяет сделать вывод об оригинальном характере спорного товара.

Данная правовая позиция подтверждается Постановлением Суда по интеллектуальным правам по делу №А40-271394/2021 от 30 ноября 2022 года, постановлением Арбитражного суда Московского округа по делу №А40-235075/2019 от 03.07.2020.

При этом в силу положений статьи 1487 ГК РФ статус контрафактной может приобрести любая продукция, правомерно маркированная товарным обозначением и

выпущенная в гражданский оборот на территории Российской Федерации, если эта продукция ввезена на российскую территорию не самим правообладателем, не на основании соглашения с ним или без его специального согласия. Соответственно, действия по ввозу такой продукции на территорию России считаются противоправными, нарушающими исключительное право правообладателя.

Пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ определено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ установлено, что в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда могут быть изъяты из оборота и уничтожены без какой бы то ни было компенсации.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством существует два вида контрафактных товаров, а именно: 1) товары, которые могут быть признаны контрафактными в результате их создания и незаконного размещения на них товарного знака или сходного с ним обозначения (пункт 1 статьи 1515 ГК РФ); 2) оригинальные товары, которые могут быть признаны контрафактными в результате их использования (пункт 4 статьи 1252 ГК РФ).

Материалами дела подтверждается и истцом надлежащими доказательствами не опровергнуто, что размещенный на спорном товаре товарный знак нанесен с согласия правообладателя и законно выпущен в оборот на территории Российской Федерации – ООО «ЗПИ «Альтернатива».

Таким образом, нарушения исключительных прав истца со стороны ответчика отсутствуют.

Суд приходит к выводу, что приобретая товар для последующей реализации, ответчик убедился в производстве товара легальным производителем.

Ответчик не совершал каких-либо действий, связанных с производством или копированием спорного товара, доказательств обратного в дело не представлено.

Товар закуплен ответчиком у общества, наделенного правами на производство и распространение продукции под торговой маркой «Смешарики» и исходил из принципа надлежащего исполнения обязательств и принципа добросовестности.

При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения иска.

Расходы на получение сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, на приобретение товаров, почтовые расходы и расходы на уплату государственной пошлины по правилам статьи 110 АПК РФ относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 226 – 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований ООО "СМЕШАРИКИ" отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке и сроки, установленные пунктами 3 и 4 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

А.В. Степаненко