



## АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

### Р Е Ш Е Н И Е

г. Ставрополь

Дело № А63-6499/2021

11 июля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 04 июля года

Мотивированное решение изготовлено 11 июля 2023 года

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Керимовой М.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Соловьевой О.Н., рассмотрев в судебном заседании в режиме веб-конференции дело по исковому заявлению Шанель САРЛ, Женева, Швейцария и Кристиан Диор Кутюр С.А., Париж, Франция к индивидуальному предпринимателю Прудниковой Ольге Владимировне, ОГРНИП 308491002400025, г. Пятигорск о взыскании компенсации в размере 125 500 рублей, судебных расходов,

при участии в судебном заседании представителя истца Игнатьева Р.И. по доверенности от 01.06.2022, в отсутствие иных представителей сторон,

установил:

Шанель САРЛ (Chanel SARL, Бургштрассе 26, СН-8750 Гларус, Швейцария) и Компания Кристиан Диор Кутюр С.А. (Christian Dior Couture S.A., Авеню Монтень 30, 75008, Париж, Франция) (далее – Компании) обратились в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Прудниковой Ольге Владимировне (далее - ИП Прудникова О.В.) о взыскании убытков в сумме 125 000 рублей, в том числе в пользу Шанель САРЛ 50 000 рублей и уплаченную госпошлину в размере 2 000 рублей, в пользу Компания Кристиан Диор Кутюр С.А. 75 000 рублей и уплаченную госпошлину в размере 3 020 рублей.

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 18.10.2021 исковые требования удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 02.06.2022 решение Арбитражного суда Ставропольского края от 18.10.2021 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2022 по делу № А63-6499/2021 оставлены без изменения.

Определением Верховного суда Российской Федерации от 07.02.2023 № 308-ЭС22-17045 судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.

В определении Верховный Суд Российской Федерации указал на необходимость исследования доводов предпринимателя о том, что взыскание упущенной выгоды в заявленном размере противоречит принципам разумности, справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению, произведено судом без учета факта уничтожения контрафактного товара, в отсутствие доказательств причинно-следственной связи между фактом введения в оборот контрафактных товаров и неполучением правообладателями доходов от продажи оригинального товара.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, явку представителя в судебное заседание не обеспечил, ранее указывал на наличие оснований для взыскания убытков в размере 900 рублей, исходя из расчета 6 парочков x 150 рублей.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судебное заседание проводится в отсутствие неявившихся лиц.

При новом рассмотрении истец изменил исковые требования, просил суд взыскать с ИП Прудниковой О.В. компенсацию, заявленную на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в сумме 125 000 рублей, в том числе:

- компенсацию за незаконное использование товарного знака «Chanel» в размере 25 000 рублей;

- компенсацию за незаконное использование товарного знака «» в размере 25 000 рублей;

- компенсацию за незаконное использование товарного знака «Dior» в размере 75 000 рублей;

- судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 5 000 рублей.

В судебном заседании, проводимом 27.06.2023, в порядке статьи 163 АПК РФ объявлен перерыв до 04.07.2023.

Информация об объявлении перерыва размещена на официальном сайте арбитражного суда <http://www.stavropol.arbitr.ru>.

После перерыва судебное заседание продолжено в назначенное время при участии представителя истца посредством использования онлайн режима.

Исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, иностранное лицо Chanel SARL является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 492476 и на товарный знак по международной регистрации № 731984, зарегистрированные в том числе в отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) «солнцезащитные очки». Указанные товарные знаки признаны на территории Российской Федерации общеизвестными.

Иностранное лицо Christian Dior Couture является обладателем исключительного права на товарный знак по международной регистрации № 951058, зарегистрированный в том числе в отношении товаров 9-го класса МКТУ.

29 ноября 2018 года сотрудниками отдела МВД по г. Пятигорску был проведен осмотр помещения магазина «Океан подарков», находящегося по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 73, стр. 1, в ходе которого выявлен факт реализации продукции, а именно солнцезащитных очков с изображением и надписью товарных знаков CHANEL и Christian Dior, сходных до степени смешения с товарными знаками, правообладателями которых на территории Российской Федерации являются компания Шанель САРЛ и компания Кристиан Диор Кутюр С.А. соответственно.

Данное обстоятельство послужило основанием для возбуждения производства по делу о привлечении предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В рамках дела № А63-3402/2019 предприниматель был привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения и уничтожением изъятой контрафактной продукции.

Претензия истца о прекращении действий, нарушающих исключительные права истца, и выплате денежной компенсации, направленная истцом в рамках досудебного порядка урегулирования спора, ответчиком оставлена без внимания.

Полагая, что действиями ответчика по продаже товара с использованием названного изображения, нарушены его исключительные права на объекты интеллектуальных прав, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) 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 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 результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных данным Кодексом.

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 этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

На основании статьи 1255 ГК РФ автору в отношении его произведения принадлежат исключительные права на использование произведения.

В соответствии со статьей 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В силу пункта 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства, аудиовизуальные произведения.

Согласно пункту 3 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Подпунктами 9 и 11 пунктом 2 статьи 1270 ГК РФ установлено, что использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности перевод или другая переработка произведения (при этом под переработкой произведения понимается создание производного произведения), а также доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).

В пункте 89 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской

Федерации» (далее - Постановление Пленума № 10) разъяснено, что использование произведения науки, литературы и искусства любыми способами, как указанными, так и не указанными в подпунктах 1 - 11 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, допускается только с согласия автора или иного правообладателя, за исключением случаев, когда Гражданским кодексом Российской Федерации допускается свободное использование произведения.

Каждый способ использования произведения представляет собой самостоятельное правомочие, входящее в состав исключительного права, принадлежащего автору (иному правообладателю).

Право использования произведения каждым из указанных способов может быть предметом самостоятельного лицензионного договора (подпункт 2 пункта 6 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Незаконное использование произведения каждым из упомянутых в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ способов представляет собой самостоятельное нарушение исключительного права.

Пункт 1 статьи 1484 ГК РФ устанавливает что, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 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; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

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.

По смыслу нормы статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешений обозначение, являются контрафактными.

Таким образом, средство индивидуализации (товарный знак) может быть не только размещено на товаре, но и выражено в товаре иным способом.

Как отмечено 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 года № 122, вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен с позиции рядового потребителя и специальных познаний не требует. При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохранные элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с пунктом 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 Минэкономразвития России № 482 от 20.07.2015 (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.

Принадлежность истцу прав на товарные знаки «Chanel» и Christian Dior Couture подтверждена имеющимися в материалах дела доказательствами (свидетельством на товарный знак, свидетельствами о регистрации прав на интеллектуальную собственность).

В данном случае размещенные на товаре обозначения «Chanel» и Christian Dior Couture по своим техническим и графическим характеристикам создают твердую и устойчивую ассоциацию с объектами исключительных прав, о защите которых заявлено истцом. Схожесть с товарными знаками истца является значительной, позволяющей сделать вывод о смешении этих объектов. Отдельные различия не являются значительными и не влияют на общую оценку оспариваемого товара.

Факт реализации ответчиком спорного товара установлен решением Арбитражного суда Ставропольского края от 17.04.2019 по делу № А63-3402/2019, имеющим, в соответствии со статьей 69 АПК РФ, преюдициальное значение для рассмотрения настоящего дела.

В нарушение статьи 65 АПК РФ доказательств, опровергающих вышеуказанные обстоятельства, в материалы дела ответчиком не представлено, также не представлено доказательств того, что в указанной торговой точке реализована иная продукция.

Согласно пункту 55 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Доказательства предоставления ответчику права на введение в гражданский оборот спорного товара, в установленном законом порядке (наличие лицензионного соглашения и т.п.), в материалах дела отсутствуют.

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Выбор способа защиты является исключительным правом истца.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. 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.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Компания Шанель САПЛ (Chanel SARL) определила компенсацию в сумме 50 000 рублей (товарный знак «Chanel» и товарный знак в виде скрещенных полуколец), компания

Кристиан Диор Кутюр С.А. (Christian Dior Couture S.A.) 75 000 рублей. При этом истцы ссылаются на то, что данный размер является разумным и справедливым.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

В соответствии с выводами, изложенными в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 года № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее - Постановление № 28-П), суд, при определенных условиях, может снизить размер компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301 и 1515 ГК РФ, однако, такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика, и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, согласно положениям законодательства и приведенным правовым позициям снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено одновременным наличием ряда критериев.

Оценивая представленные в дело доказательства, суд приходит к выводу о том, что заявленные истцами размеры компенсации являются чрезмерными, и не отвечают принципам справедливости и соразмерности. В нарушение статьи 65 АПК РФ доказательства, обосновывающие размер компенсации, заявленный истцами, в дело не представлены.

Оценив имеющиеся в деле доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приняв во внимание отсутствие сведений о неоднократном и систематическом нарушении ответчиком исключительных прав истца, учитывая стоимость спорного товара, отсутствие доказательств грубого нарушения ответчиком прав истца и степени вины нарушителя, а так же количество реализованных ответчиком единиц товара, исходя из принципов разумности и справедливости, необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, соразмерности компенсации последствиям нарушения, учитывая заявление ответчика, в котором он указывал на завышенный размер убытков (при первоначальных требованиях), которое суд расценивает

как ходатайство о снижении размера компенсации, суд приходит к выводу, что с ответчика в пользу истцов подлежит взысканию компенсация за нарушение исключительных прав в общей сумме 30 000 рублей: 20 000 рублей компании Шанель САРЛ (Chanel SARL) и 10 000 рублей компании Кристиан Диор Кутюр С.А. (Christian Dior Couture S.A.).

Расходы на оплату государственной пошлины также подлежат взысканию с ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально удовлетворенным требованиям.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 65, 110, 156, 167-171, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

**Р Е Ш И Л:**

Исковые требования Шанель САРЛ, Женева, Швейцария и Кристиан Диор Кутюр С.А., Париж, Франция удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Прудниковой Ольги Владимировны, ОГРНИП 308491002400025, г. Пятигорск в пользу Шанель САРЛ, Женева, Швейцария 20 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «Chanel» и незаконное использование товарного знака в виде скрещенных полуколец и 800 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Прудниковой Ольги Владимировны, ОГРНИП 308491002400002, г. Пятигорск в пользу Кристиан Диор Кутюр С.А., Париж, Франция 10 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «Dior» и 402,66 рубля в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части исковых требований отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

М.А.Керимова