



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
<http://www.spb.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

03 августа 2020 года

Дело № А56-98643/2019

Резолютивная часть решения объявлена 02 июля 2020 года.
Полный текст решения изготовлен 03 августа 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Нестерова С.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Хомушку А.М., рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Урликова Василия Владимировича (ОГРНИП: 310100116200030, ИНН: 100601971183) к индивидуальному предпринимателю Бабию Александру Борисовичу (ОГРНИП: 311784715700554, ИНН: 782580662383) об обязанности, о взыскании компенсации

при участии

- от истца: Урликов В.В. – по паспорту;
- от ответчика: Пузик Ю.А. – по доверенности от 26.02.2018;

установил:

индивидуальный предприниматель Урликов Василий Владимирович (далее – истец, ИП Урликов В.В.) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к индивидуальному предпринимателю Бабию Александру Борисовичу (далее – ответчик, ИП Бабий А.Б.) об обязанности ответчика прекратить использование в хозяйственном обороте, в том числе при оказании услуг 42 класса МКТУ – кафе, кафетерии; рестораны обозначения «MAESTRO», сходного до степени смешения с товарным знаком истца № 659876, об обязанности ответчика снять все вывески, содержащие обозначение «MAESTRO», а также изъять и уничтожить рекламную продукцию, содержащую обозначение «MAESTRO»; обязанности ответчика удалить из сети Интернет по адресу <https://rbcmaestro.ru> информацию в отношении обозначения «MAESTRO», о взыскании 1 000 000 руб. 00 коп. компенсации, 41 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины, 4 485 руб. 00 коп. расходов на сбор доказательств по делу - нотариальное заверение протокола осмотра сайта и 40 000 руб. 00 коп. расходов на юридические услуги.

Определением суда от 22.10.2019 исковое заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 05.12.2019, которое определениями от 05.12.2019, от 13.02.2020, от 16.04.2020 было отложено на 02.07.2020.

В судебном заседании представитель истца поддержал ранее заявленное ходатайство об уточнении исковых требований и просил обязать ответчика прекратить использование в хозяйственном обороте, в том числе при оказании услуг 42 класса

МКТУ - кафе; кафетерии; рестораны обозначения «MAESTRO», сходного до степени смешения с товарным знаком истца № 659876, обязать ответчика снять все обозначения «MAESTRO», а также изъять и уничтожить рекламную продукцию, содержащую обозначение «MAESTRO», взыскать с ответчика в пользу истца 1 000 000 руб. 00 коп. компенсации, а также расходы по уплате государственной пошлины, расходы на сбор доказательств по делу - нотариальное заверение протокола осмотра сайта и расходы на оплату юридических услуг по подготовке искового заявления.

Уточнения приняты судом.

Представитель ответчика возражал относительно удовлетворения исковых требований по мотивам, изложенным в отзыве, заявил ходатайство о взыскании с истца 60 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя.

По существу заявленных требований суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, ИП Урликов В.В. является правообладателем товарного знака «MAESTRO», согласно свидетельству № 659876, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) 05.04.2001, в отношении следующих услуг согласно классу МКТУ: 42 – кафе; кафетерии; рестораны.

При изучении рынка ресторанных услуг, истцом было установлено, что ответчик в хозяйственном обороте для индивидуализации своих услуг использует обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с обозначением «MAESTRO» в товарном знаке № 659876.

Так, истцом установлено, что ответчиком используется обозначение «MAESTRO» для услуг кафе и ресторанов, а именно при оформлении банкетного зала, находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Луначарского, д. 60, также используется обозначение «Маэстро» в названии ресторана, в адресе сайта ответчика <https://rbcmaestro.ru>, а также на визитках, на рекламных листовках, что подтверждается представленным в материалы дела протоколом осмотра доказательств – соответствующего сайта от 27.02.2019 б/н, кассовым чеком ИП Бабий А.Б. от 08.11.2018.

Ссылаясь на нарушения ИП Бабий А.Б. исключительных прав на товарный знак, истец направил в адрес ответчика претензии о прекращении нарушений исключительных прав, необходимости заключения лицензионного договора и о выплате компенсации, которые оставлены ответчиком без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения с настоящим заявлением в суд.

Исследовав материалы дела, оценив представленные в материалы дела доказательства и доводы сторон, суд находит требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению на основании следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пунктам 1, 2, 3 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака.

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.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу части 1 статьи 65 АПК истец должен доказать принадлежность ему исключительных прав на объект интеллектуальной собственности в спорный период, а также факт совершения правонарушения ответчиком.

Как указано выше, факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак подтверждается соответствующим свидетельством № 659876 на товарный знак (знак обслуживания), с учетом вносимых изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ.

Согласно Правилам составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утверждены Приказом Министерства экономического развития РФ от 20.07.2015 №482) и Методическим рекомендациям по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утверждены Приказом Роспатента от 31.12.2009 №197) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункты 41 и 3 соответственно).

Согласно пункту 42 Правил, 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.

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

В Методических рекомендациях также указано на то, что формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения; общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Таким образом, при определении наличия признаков сходности до степени смешения необходимо руководствоваться указанными Правилами и Методическими рекомендациями, которые устанавливают, что сходство обозначения с зарегистрированным товарным знаком может определяться по одному из указанных выше признаков (звуковым, графическим или смысловым) с применением правила выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение.

Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. Угроза смешения имеет место, если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же знаке, но полагает, что принадлежат одному и тому же предприятию.

В пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об

интеллектуальной собственности» предусмотрено, что вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Сходство с товарным знаком обозначения не требует абсолютной идентичности обозначения зарегистрированному товарному знаку. Необходимо лишь наличие риска смешения данных обозначений потребителем.

Из представленных в материалы дела доказательств в их совокупности и оценки с точки зрения графического, звукового и смыслового значения, видно, что «MAESTRO», является ключевым понятием, именно на него падает логическое ударение и оно является определяющим обозначением, используемым истцом при продвижении услуг.

Ответчик не представил доказательств, объективно свидетельствующих о достаточной различительной способности обозначения «MAESTRO» по отношению к товарному знаку истца № 659876.

Таким образом, товарный знак истца и словесное обозначение «MAESTRO» сходны до степени смешения по семантическому (смысловому признаку), имеют единое подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, устойчиво ассоциируются друг с другом.

Имеющиеся несовпадения отдельных элементов (букв) в слове товарного знака № 659876 не делают обозначение «MAESTRO» не сходным до степени смешения с товарными знаками истца с точки зрения зрительного и звукового восприятия.

Таким образом, используемое ответчиком обозначение «MAESTRO» имеет единое смысловое значение с товарным знаком истца, а также обладает высоким сходством по фонетическому и графическому критериям.

Оценив сходность данного обозначения, используемого ответчиком – «MAESTRO» с товарным знаком истца № 659876, руководствуясь общим восприятием не отдельных элементов, а товарного знака в целом (общим впечатлением), учитывая визуальное, смысловое и звуковое сходство спорных обозначений, суд приходит к выводу, что имеется возможность реального их смешения в глазах потребителей.

Из правоустанавливающих документов видно, что товарный знак истца зарегистрирован в отношении следующих услуг согласно классам МКТУ:

42 – кафе, кафетерии, рестораны.

Ответчик оказывает своим посетителям тип услуг, защищенных товарным знаком истца, что подтверждается протоколом осмотра доказательств – соответствующего сайта от 27.02.2019 б/н, кассовым чеком ИП Бабий А.Б. от 08.11.2018, а также кассовым чеком последнего и фотоматериалами от 12.02.2020.

Таким образом, ответчик использует обозначение «MAESTRO» в отношении услуг, тождественных и/или однородных услугам, защищенным товарным знаком истца.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ установлено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

Согласно пункту 6 части 1 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в

заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Таким образом, в случае, если различные средства индивидуализации оказываются тождественными или сходными до степени смешения, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Из материалов дела усматривается, что датой приоритета товарного знака по свидетельству № 659876 является 05.04.2001.

Согласно имеющейся в материалах дела выписке из ЕГРИП на ответчика, указанное лицо зарегистрировано 06.06.2011, то есть позже даты приоритета товарного знака истца № 659876.

Учитывая, что товарный знак № 659876 имеет преимущество перед фирменным наименованием ответчика, последний в рассматриваемом случае должен прекратить незаконное использование спорного обозначения в отношении видов деятельности, однородных товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, а именно: услуги кафе, кафетерии, рестораны, относящиеся к 42 классу МКТУ.

В материалы дела не представлено доказательств признания недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, предоставления правовой охраны товарному знаку истца посредством признания недействительным решения о государственной регистрации указанного товарного знака (пункта 2 статьи 1499) или основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481).

С учетом изложенного использование ответчиком, в том числе, в качестве фирменного наименования в качестве составного элемента обозначения «MAESTRO» нарушает права истца на принадлежащий ему товарный знак, в связи с чем требования истца о запрете ответчику использовать в своем хозяйственном обороте, в том числе при оказании услуг 42 класса МКТУ - кафе; кафетерии; рестораны, обозначение «MAESTRO», сходного до степени смешения с товарным знаком истца № 659876, обязанности ответчика снять все обозначения «MAESTRO», а также изъять и уничтожить рекламную продукцию, содержащую обозначение «MAESTRO», являются правомерными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

При этом запрет по использованию в предпринимательской деятельности в своем фирменном наименовании обозначения «MAESTRO», не является требованием о запрете ответчику использовать свое фирменное наименование в смысле пункта 4 статьи 1474 ГК РФ, а сводится к защите исключительных прав на товарный знак в соответствии со статьей 1484 ГК РФ, являющегося самостоятельным объектом интеллектуальных прав (средством индивидуализации) юридического лица.

В соответствии со статьей 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 качестве одного из способов защиты прав истцом избрана компенсация за нарушение исключительного права на использование товарного знака в виде суммы определенной в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель, обратившийся за защитой исключительного права, освобождается от доказывания размера причиненных

ему убытков, размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере 1 000 000 руб. 00 коп. как за одно правонарушение за незаконное использование товарного знака № 659876, что согласуется с правовой позицией, изложенной в пункте 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015.

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд признает обоснованным определенный истцом размер компенсации за нарушение исключительных прав в размере 1 000 000 руб. 00 коп. за незаконное использование товарного знака, поскольку из материалов дела, в том числе протокола осмотра доказательств – соответствующего сайта от 27.02.2019 б/н, кассового чека ИП Бабий А.Б. от 08.11.2018, кассового чека и фотоматериалами от 12.02.2020, усматривается длительность использования ответчиком обозначения, сходного с товарным знаком истца (более полутора лет), в том числе и после получения соответствующих претензий истца.

При оценке разумности размера компенсации, заявленной истцом к взысканию с ответчика, судом приняты во внимание и деятельность ответчика, в ходе которой допущено правонарушение, место совершения правонарушения (г. Санкт-Петербург со значительным количеством населения), способ предложения спорных услуг к продаже (в том числе через сеть Интернет), что значительно увеличивает размер потенциальных потребителей, тот факт, что ответчиком не представлено в материалы дела каких-либо доказательств, свидетельствующих о несоразмерности заявленной истцом к взысканию компенсации последствиям нарушения обязательства, в том числе сведений о доходах ответчика с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, за период с 08.11.2018 по 12.02.2020, а также доказательств незамедлительного прекращения нарушения прав истца при получении соответствующих претензий ИП Урлика В.В., то есть степень вины нарушителя.

Кроме того, суд считает, что ответчик, проявляя добросовестность, разумность и осмотрительность в той степени, которая была необходима при осуществлении им деятельности в отношении однородных услуг, должен был знать о государственной регистрации товарного знака истца, используемого правообладателем в той же сфере экономики, и в силу профессионального осуществления деятельности в соответствующей сфере не допустить нарушения последнего.

Таким образом, суд приходит к выводу, что истребуемый истцом размер компенсации отвечает принципам разумности и справедливости, а потому находит заявленные требования истца в соответствующей обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме в размере 1 000 000 руб. 00 коп.

В соответствии со статьей 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом

предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В силу пункта 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, в связи с удовлетворением исковых требований в полном объеме и в соответствии со статьей 110 АПК РФ подтвержденные материалами дела судебные расходы истца в размере 29 000 руб. 00 коп. по уплате государственной пошлины, 4 485 руб. 00 коп. расходов на сбор доказательств по делу - нотариальное заверение протокола осмотра сайта и 40 000 руб. 00 коп. расходов на юридические услуги также подлежат взысканию с ответчика.

Факт того, что заявленные истцом к взысканию с ответчика расходы непосредственно связаны с защитой его прав и законных интересов, равно как и факт их несения, а также относимость этих расходов к конкретному судебному делу подтверждаются материалами дела, в том числе квитанцией нотариуса от 27.02.2019 №2-390, счетом на оплату от 22.03.2019 №69 и платежным поручением от 22.03.2019 №218 об оплате юридических услуг.

При этом ответчик не заявил каких-либо возражений относительно заявленных истцом к взысканию судебных издержек и не представил суду доказательства их чрезмерности, в том числе и в части расходов на оплату услуг представителя.

В свою очередь явно неразумного (чрезмерного) характера заявленных истцом к взысканию с ответчика расходов на оплату услуг представителя с учетом категории спора и сложности дела суд не усматривает.

При этом излишне уплаченная истцом при обращении в суд сумма государственной пошлины с учетом принятых судом уточнений исковых требований в размере 12 000 руб. 00 коп. подлежит возврату плательщику из федерального бюджета на основании пункта 1 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

В свою очередь в силу статьи 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя ответчика относятся на ИП Бабия А.Б.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Иск удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя Бабия Александра Борисовича прекратить использование в хозяйственном обороте, в том числе при оказании услуг 42 класса МКТУ - кафе; кафетерии; рестораны, обозначение «MAESTRO», сходного до степени смешения с товарным знаком истца № 659876.

Обязать индивидуального предпринимателя Бабия Александра Борисовича снять все обозначения «MAESTRO», а также изъять и уничтожить рекламную продукцию, содержащую обозначение «MAESTRO».

Взыскать с индивидуального предпринимателя Бабия Александра Борисовича в пользу индивидуального предпринимателя Урликова Василия Владимировича 1 000 000 руб. 00 коп. компенсации, 29 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины и 44 850 руб. 00 коп. судебных издержек.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Урликову Василию Владимировичу из федерального бюджета 12 000 руб. 00 коп. государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 03.10.2019 № 818.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня изготовления в полном объеме.

Судья

С.А. Нестеров

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента

Дата 13.06.2019 10:25:16

Кому выдана Нестеров Сергей Александрович