



**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*  
*08 августа 2022 года*

*Дело № А56-105872/2021*

Резолютивная часть решения объявлена 20 июля 2022 года. Полный текст решения изготовлен 08 августа 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
в составе:

судьи Рагузиной П.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Орловой Н.П.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Индивидуальный предприниматель Урликов Василий Владимирович (ОГРНИП: 310100116200030, ИНН: 100601971183, Дата присвоения ОГРНИП: 11.06.2010)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Богатырь» (187000, Ленинградская область, Тосненский район, Тосно город, Советская улица, д. 13, лит. А, ОГРН: 1054700603352)

при участии

от истца: Урликов В.В. (паспорт)

от ответчика: Демина Я.О. (доверенность от 18.10.2021)

**у с т а н о в и л :**

Индивидуальный предприниматель Урликов Василий Владимирович обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к обществу с ограниченной ответственностью «Богатырь» (далее – ООО «Богатырь») со следующими требованиями:

- обязать ответчика прекратить использование в хозяйственном обороте, в том числе при оказании услуг 42 класса МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны» обозначения «Маэстро», сходного до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 659876;

- обязать ответчика снять все вывески, содержащие обозначение «Маэстро», а также изъять и уничтожить рекламную продукцию, содержащую обозначение «Маэстро»;

- обязать ответчика удалить из сети Интернет по адресу <https://maestro-tosno.vsite.biz> и [https://vk.com/maestro\\_tosno](https://vk.com/maestro_tosno) информацию в отношении обозначения «Маэстро»;

- взыскать с ответчика в пользу истца 1 000 000 руб. денежной компенсации, а также 15800 руб. расходов на нотариальное заверение доказательств и 45000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя.

В процессе рассмотрения спора истец на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказался от требований об обязании ответчика прекратить использование в хозяйственном обороте, в том числе при оказании услуг 42 класса МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны» обозначения «Маэстро», сходного до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 659876; об обязании ответчика снять все вывески, содержащие обозначение «Маэстро», а также изъять и уничтожить рекламную продукцию, содержащую обозначение «Маэстро»; об обязании ответчика удалить из сети Интернет по адресу <https://maestro-tosno.vsite.biz> и [https://vk.com/maestro\\_tosno](https://vk.com/maestro_tosno) информацию в отношении обозначения «Маэстро».

Частичный отказ от иска принят судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (протокол судебного заседания от 22.06.2022 и от 20.07.2022).

В процессе рассмотрения спора истец отозвал ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве второго ответчика предпринимателя Савицкой Я.В. (протокол судебного заседания от 13.05.2022).

Исследовав материалы настоящего дела, оценив собранные по делу доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд установил следующее.

Предприниматель Урликов В.В. является правообладателем товарного знака «MAESTRO» по свидетельству Российской Федерации № 659876, с датой приоритета 05.04.2001, в отношении услуг 42-го класса МКТУ: 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 его товарным знаком.

В подтверждение указанных обстоятельств истцом был представлен протокол осмотра доказательств.

Считая, что ответчиком нарушены исключительные права истца на товарный знак, предприниматель Урликов В.В. направил в адрес ответчика претензию о прекращении нарушений исключительных прав.

Оставление ответчиком претензий без удовлетворения послужило основанием для обращения предпринимателя Урликова В.В. с настоящим иском в арбитражный суд.

Суд, установив наличие у истца исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 659876, а также факт его нарушения ответчиком в отсутствие согласия истца на использование ответчиком указанного товара, с учетом степени вины нарушителя, характера нарушения, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований и об отсутствии оснований для снижения заявленного размера компенсации.

Согласно статье 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в предусмотренных названным Кодексом случаях также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

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 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак),

в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Так, в силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений 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.

На основании положений пункта 1 статьи 1225, пунктов 1 и 3 статьи 1252, пункта 4 статьи 1515 ГК РФ при нарушении исключительного права на товарные знаки (знаки обслуживания) правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права, в том числе в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Из приведенных норм материального права с учетом правовых позиций высшей судебной инстанции, а также из положения части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что на ответчика возлагается бремя доказывания соблюдения им требований законодательства при использовании спорных объектов интеллектуальной собственности. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права, и факт использования соответствующего произведения либо товарного знака ответчиком, вместе с тем истец освобождается от доказывания причиненных ему убытков и их размер (абзац второй пункта 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - Постановления № 10).

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 по существу.

Суд на основании оценки представленных в материалы дела доказательств по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установил наличие у истца исключительного права на товарный знак, в защиту которого подан настоящий иск, и факт нарушения этого права ответчиком, в связи с чем пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в части денежной компенсации.

Как следует из материалов дела, товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 659876 имеет приоритет с 05.04.2001, на указанную дату действовала Седьмая редакция МКТУ 1996 года, в соответствии с которой услуги «кафе; кафетерии; рестораны» относились к 42-ому классу МКТУ.

Согласно правовой позиции, сформулированной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 № 307-ЭС16-881, для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

При этом в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденном информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 (далее - Обзор № 122), указано, что специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Судом на основании «Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак», утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), было произведено сопоставление изображений с точки зрения их сходства на основе восприятия товарного знака в целом и обозначения ответчика и, несмотря на их отдельные отличия, суд пришел к выводу о том, что использованное ответчиком изображение сходно до степени смешения с изображением товарного знака истца, поскольку имеет место графическое, смысловое и звуковое сходство, влияющее на общее восприятие исследуемых обозначений.

Данный вывод в полной мере соответствует подходам, приведенным в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, согласно которому, обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

При этом судом приняты во внимание правовые позиции о том, что вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак, о том, что вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров; при этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

Следовательно, вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности услуг для обычных потребителей соответствующих услуг, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных услуг, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей, в том числе, от категории услуг).

В рассматриваемом случае судом первой инстанций было учтено, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 659876 зарегистрирован для услуг 42-

го класса МКТУ (в 7-й редакции МКТУ (кафе, кафетерии, рестораны)), то есть в той же экономической области, в которой ответчик использует спорное изображение.

При этом нахождение сторон спора в разных субъектах Российской Федерации не может являться определяющим фактором невозможности смешения товарного знака истца и использованного ответчиком словесного обозначения.

Правовая охрана товарному знаку предоставляется на всей территории Российской Федерации, в связи с чем, правообладатель вправе запрещать иным лицам на всей территории Российской Федерации использовать обозначение сходное до степени смешения (тождественному) с его товарным знаком.

В данном случае материалами дела не подтверждается недобросовестность цели при регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 659876, а также то обстоятельство, что после регистрации названного товарного знака его правообладатель, действуя недобросовестно, пытался причинить ущерб иным лицам путем обращения в суды с исками или претензиями.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Обращаясь с иском в арбитражный суд, истец просил взыскать с ответчика компенсацию в размере 1 000 000 руб. на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 62 Постановления № 10, по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд устанавливает сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости и он должен быть судом обоснован. Так, суд учитывает 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 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 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.

Судом при определении размера компенсации оценены все представленные сторонами спора доказательства и приняты во внимание следующие обстоятельства: деятельность ответчика, в ходе которой допущено правонарушение, место совершения правонарушения (Санкт-Петербург со значительным количеством населения), способ предложения спорных услуг к продаже, тот факт, что ответчиком не представлено в материалы дела каких-либо доказательств, свидетельствующих о несоразмерности заявленной истцом к взысканию компенсации последствиям нарушения обязательства, а также доказательств незамедлительного прекращения нарушения прав истца при получении соответствующих претензий от предпринимателя Урликова В.В.

Суд при определении размера компенсации в рамках спора пришел к выводу о взыскании заявленного истцом размера компенсации.

Суд считает, что заявленная сумма компенсации соразмерна последствиям допущенного ответчиком нарушения и соответствует принципу разумности и справедливости.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде (статья 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 1 статьи 110 названного Кодекса судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Расходы на оплату услуг представителя взыскиваются арбитражным судом в разумных пределах (часть 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относимость, достоверность, допустимость каждого доказательства в отдельности, достаточность и взаимную связь доказательств в совокупности, с учетом сложившейся в регионе стоимости оплаты услуг адвокатов и оказанной юридической помощи и принципа разумности пределов понесенных расходов, арбитражный суд признает размер судебных издержек, понесенных истцом в связи с рассмотрением настоящего дела в арбитражном суде, соразмерным объему работы, выполненной представителем истца.

Все понесенные истцом судебные издержки подтверждены.

В соответствии с частью 5 статьи 15, частью 1 статьи 177 и частью 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный акт, выполненный в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Руководствуясь статьями 150, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

**р е ш и л :**

Принять отказ и прекратить производство по делу в части требований об обязанности общества с ограниченной ответственностью «Богатырь» прекратить использование в хозяйственном обороте, в том числе при оказании услуг 42 класса МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны» обозначения «Маэстро», сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 659876; об обязанности общества с ограниченной ответственностью «Богатырь» снять все вывески, содержащие обозначение «Маэстро», а также изъять и уничтожить рекламную продукцию, содержащую обозначение «Маэстро», об обязанности общества с ограниченной ответственностью «Богатырь» удалить из сети Интернет по адресу <https://maestro-tosno.vsite.biz> и [https://vk.com/maestro\\_tosno](https://vk.com/maestro_tosno) информацию в отношении обозначения «Маэстро».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Богатырь» в пользу индивидуального предпринимателя Урликова Василия Владимировича 1000000 руб. денежной компенсации, 15800 руб. расходов на нотариальное заверение доказательств, 45000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя и 23000 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Урликову Василию Владимировичу из федерального бюджета 13200 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 11.11.2021 № 1070, и 4800 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 26.11.2021 № 1096.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья

Рагузина П.Н.

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство  
Дата 22.12.2021 6:41:41  
Кому выдана Рагузина Полина Николаевна