

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

**Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ**

г. Екатеринбург
03 мая 2018 года

Дело №А60-189/2018

Резолютивная часть решения объявлена 24 апреля 2018 года
Полный текст решения изготовлен 03 мая 2018 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.В. Селивёрстовой при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.М. Фесько рассмотрел в судебном заседании дело №А60-189/2018 по иску общества с ограниченной ответственностью «Маркетинговые решения» (ИНН 7733828905, ОГРН 1137746034480)

к обществу с ограниченной ответственностью «Волентекс» (ИНН 6612006000, ОГРН 1036600622508)

о пресечении нарушений прав на товарный знак и взыскании 4 866 030 руб.,
при участии в судебном заседании:

от истца: Ильичева Е.В., доверенность от 12.12.2017.

от ответчика: Завальнюк А.В., доверенность от 09.02.2018.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.

Общество с ограниченной ответственностью «Маркетинговые решения» обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Волентекс», в котором просит:

1. Пресечь нарушение исключительных прав общества с ограниченной ответственностью "Маркетинговые решения" на товарный знак "Satory" путем запрета обществу с ограниченной ответственностью «Волентекс» использовать без согласия общества с ограниченной ответственностью «Маркетинговые решения» обозначения «Саттори», «Сантория», сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации №606853 от 27.02.2017г. любыми способами, в частности, запретить размещать указанный

товарный знак, а также сходные до степени смешения наименования на сайте www.volentex.ru ([http://www.volentex.ru/o kompanii/](http://www.volentex.ru/o_kompanii/)), а также на веб-странице (URL) [http://www.volentex.ru/store/tkani dlja medicinskoj odezhdy/](http://www.volentex.ru/store/tkani_dlja_medicinskoj_odezhdy/) при осуществлении деятельности, в том числе в сети Интернет.

2. Изъять из оборота и уничтожить за счет общества с ограниченной ответственностью «Волентекс» товары с наименованием «Саттори», «Сантория»

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волентекс» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Маркетинговые решения» компенсацию за незаконное использование товарных знаков "Satory", «Tomboy-Томбой» в размере 4 866 030 руб.

4. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Волентекс» осуществить публикацию на своем официальном сайте www.volentex.ru судебного решения о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в 14 (четырнадцатидневный) срок с момента вступления в силу судебного акта.

5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волентекс» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Маркетинговые решения» в случае неисполнения судебного акта в части опубликования на официальном сайте www.volentex.ru судебного решения неустойку в размере 30 000 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта с момента его вступления в законную силу по день его фактического исполнения.

12.02.2018 истцом представлены дополнения к исковому заявлению, которые приобщены к материалам дела.

Ответчиком представлен письменный отзыв, дополнения к нему, не согласен с заявленными требованиями согласно изложенным доводам.

По ходатайству истца суд приобщил к материалам дела письменные пояснения и дополнительные документы.

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

ООО «Маркетинговые решения» (ИНН 7733828905, ОГРН 1137746034480, истец) на основании Свидетельства на товарный знак «Satory» №606853 от 27.02.2017г. (приоритет 11.02.2016г.) является его правообладателем. Истцу принадлежит исключительное право на использование обозначения «Satory» по 24 классу «ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам, одеяла, покрывала и скатерти», 25 - «одежда, обувь, головные уборы» Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ). ООО «Маркетинговые решения» на основании Свидетельства на товарный знак «Tomboy-Томбой» №2013711136 от 15.01.2015г. (приоритет 04.04.2013г.) является его правообладателем. Классы 22, 23, 24, 26 МКТУ. В соответствии со Свидетельством №606853 истцу принадлежит исключительное право использовать обозначение «Satory» по 24 и 25 классам МКТУ в отношении товаров, поименованных в указанных группах.

Основанием заявленных исковых требований является тот факт, что ответчик - ООО «Волентекс» (ИНН 6612006000, ОГРН 1036600622508) без каких-либо правовых оснований, без заключения соответствующего лицензионного договора о предоставлении права использования товарных знаков, несмотря на неоднократные уведомления истца, нарушает исключительные права ООО «Маркетинговые решения» на зарегистрированные товарные знаки «Satory», «Томой-Томбой» допуская их использование без согласия правообладателя, а именно:

ООО «Волентекс» использует наименования «Саттори», «Сантория» в названиях продаваемого и предлагаемого к продаже товара. Доказательствами указанного факта служат информационные распечатки с сайта ответчика, копия нотариального протокола осмотра его сайта, где в качестве наименования товаров употребляются обозначения «Саттори», «Сантория», сходные до степени смешения фонетически с товарным знаком «Satory». Товары, реализуемые ответчиком под наименованиями «Сантория», «Саттори», «Тамбой» - это ткани. Они относятся к 24 классу МКТУ «ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам, одеяла, покрывала и скатерти».

Обнаружив использование ответчиком обозначения «Сатори», «Томбой», сходных до степени смешения с товарными знаками «Satory», «Tomboy-Томбой», истец направил претензионные письма в адрес ООО «Волентекс». После чего ответчик изменил используемое обозначение для продаваемых товаров на «Саттори», «Тамбой» и, впоследствии, на «Сантория», оставив также «Саттори».

Ответчик является 100% участником ООО «Волентекс-М» (ИНН 7727246881, ОГРН 1037727019901), которое зарегистрировано в г. Москве и, как полагает истец, является региональным представительством ответчика в столице, претензионные письма №161 от 04.08.2017г., №161 от 04.08.2017г., №188 от 05.09.2017г. были направлены и третьему лицу - ООО «Волентекс-М».

Также истцом было установлено, что под брендом «Волентекс» на основании лицензионного договора №РД0165311 от 20.01.2015г. (срок действия 31.12.2017г.) осуществляет свою экономическую деятельность ООО «Оптовая Текстильная Компания» (адрес: ул. Лукиных, д.2, кв.58, г. Екатеринбург, Свердловская обл., 620039). Истцом было выявлено незаконное использование им товарного знака «Satory» в форме введения товаров в гражданский оборот под наименованием «Сантория», сходным до степени смешения. Несмотря на направленные претензионные письма в адрес ООО «Оптовая Текстильная Компания» №159, №162 от 04.08.2017г. и №189, №190 от 05.09.2017г., полученные третьим лицом, нарушение исключительных прав истца на товарный знак «Satory» прекращено не было. Указанный факт подтверждается УПД №2831 от 17.10.2017г., которым был оформлен отпуск товара - ткани с наименованием «Сантория», сходного до степени смешения с товарным знаком истца «Satory».

В настоящее время, поясняет истец, ответчик размещает сходное до степени смешения с товарным знаком «Satory» обозначения «Саттори», «Сантория» в предложениях о продаже товаров, в объявлениях, в рекламе на

сайте в сети Интернет. Указанные факты подтверждаются копией протокола осмотра доказательств в сети Интернет от 14 декабря 2017г., а также информационными распечатками с сайта ответчика.

Как усматривается из протокола осмотра от 14.12.2017г. сайт www.volentex.ru (доменное имя volentex.ru) является маркетинговым инструментом (площадкой) группы компаний «Волентекс» для рекламы и предложений к продаже товара с обозначениями «Саттори», «Сантория». Как следует из ответа регистратора доменов - АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» №3175-С от 24.08.2017г. по состоянию на 28.08.2017г. администратором доменного имени volentex.ru является ООО «Волентекс» (ИНН 6612006000).

Принадлежность доменных имен сторонами не оспаривается.

Требования истца основаны на том, что им (правообладателем) были выявлены факты нарушения со стороны ответчика (ООО «Волентекс»), выразившиеся в незаконном использовании словестного обозначения при осуществлении предпринимательской деятельности, сходного до степени смешения с товарными знаками правообладателя «Satory» и «Tomboy-Томбой».

Истец указывает, что в результате сопоставления товарных знаков Satory» и «Tomboy-Томбой» с обозначением ответчика следует вывод об их фонетической, транскрипционной тождественности, что является нарушением исключительных прав истца.

Суд, исследовав материалы дела, заслушав доводы и возражения сторон и оценив их в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований, исходя из следующего.

В соответствии со ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладателю принадлежит исключительное право использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может 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 возникает вероятность смешения.

В соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами.

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 (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации 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).

Пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ предусмотрено, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (пункт 2 статьи 1539 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 той же статьи лицо, нарушившее правила пункта 2 указанной статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки.

Ответчик спорит относительно схожести его обозначений с товарными знаками истца, в качестве доказательства представил заключение патентного поверенного от 21.03.2018, из которого следует, что зарегистрированный товарный знак со словестным элементом «satory», свидетельство № 606853, дата регистрации: 27.02.2017, зарегистрирован в отношении 24, 25 классов МКТУ и обозначение со словестным элементом «Сантория» не являются сходными до степени смешения. Товары, в отношении которых используется обозначение предполагаемого нарушителя, являются однородными товарами, указанными в свидетельстве № 606853.

Истцом же в обоснование заявленных требований представлено заключение специалиста от 20.04.2018, в котором сделан вывод о том, что обозначение товарного знака «SATORY» со словестным элементом «SATORY» (товарный знак № 606853) и обозначение «Сантория» могут быть признаны сходными степени смешения в связи с наличием фонетического и семантического сходства, а также в связи с однородностью товаров,

маркированных указанными обозначениями. Усиление сходства обозначений и возможности смешения обозначений в сознании потребителей происходит в связи с одновременным использованием ответчиком обозначений «САТТОРИ» и «САНТОРИЯ» для одних и тех же товаров.

Таким образом, суду представлены противоречивые заключения экспертов, обосновывающие доводы сторон.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 64 и статей 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Суд, принимая во внимание то обстоятельство, что в материалы настоящего дела сторонами представлены противоречивые документы, исходит из разъяснений, данных в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", согласно которым вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Суд признал, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений ответчика и товарного знака истца является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

По мнению суда, основанному на осуществленном им сравнении словесных конструкций, опасность смешения обозначений в глазах потребителя существует, учитывая их использование для одних и тех же товарах. Товары с использованием спорных наименований предлагаются на сайтах в словесном (буквенном) обозначении, товарные знаки сходны в написании. В обозначении «Сантория» присутствуют все слоги товарного знака "Satory", принадлежащего истцу. Графическое обозначение товарного знака "Satory" использовано, в том числе, для усиления его степени защиты. Изобразительное выделение буквы «О» в наименовании "Satory" свидетельствует о произношении с ударением на указанную букву, что сходно с произношением обозначения «Сантория» и демонстрирует фонетическое сходство оспариваемых обозначений.

Кроме того, спорное обозначение «Сантория», ассоциируясь с медико-санитарной, санаторной сферой, определяет группу применения (использования) ткани с указанным обозначением. Ткань, реализуемая под товарным знаком "Satory", также предлагается для пошива одежды в медицинской сфере. С учетом изложенного, ассоциативное восприятие оспариваемых изображений - одинаковое, семантическое сходство присутствует.

Доказательствами такового смешения в сознании потребителей товаров с оспариваемым обозначением и товарным знаком "Satory", являются копии писем-запросов покупателей к лицензиату - ООО «Адвентекс» с просьбой подтвердить идентичность товаров, их принадлежность к одной серии (линейке). Потребители, воспринимая созвучность спорных наименований, находясь в одной группе товаров, таким образом, вводятся в заблуждение, представляя товары как одинаковые, одного производителя. Также указанный факт подтверждается протоколом осмотра сайта www.tkanioptom365.ru, где также имеются предложения товаров, сходных до степени смешения с товарным знаком "Satory" и оспариваемыми обозначениями: Сантория, Саттори, располагаемые на одной странице, в одной группе «для медицинской и форменной одежды», то есть являющиеся однородными.

Судом также отклонены доводы ответчика о том, что истцом не доказан факт использования обозначения ответчиком, так как представлены лишь распечатки с сайта ответчика.

Представленная истцом распечатка с сайта - документ, допускаемый в соответствии со ст.64 АПК РФ как доказательство, в совокупности с иными представленными доказательствами, обосновывающий позицию истца и подтверждающий продолжительность неправомерных действий ответчика.

Далее, ответчик в отзыве указывает на то, что, во-первых, предоставление права использования товарного знака № 606853, товарного знака № 531978 по лицензионному договору № 15.01/15 от 15.01.2015г., лицензионному договору № 31.12/15 от 31.12.2015г. не состоялось; во-вторых, использование указанных товарных знаков ООО «Адвентекс», ООО «Адвентум Технолоджис» является неправомерным; в-третьих, указанные лицензионные договоры не являются надлежащими доказательствами.

Суд отклонил названные возражения.

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающее исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Исходя из принципа свободы договора хозяйствующий субъект, которому принадлежат исключительные права на товарный знак, в соответствии со ст. 1489-1490 ГК РФ вправе осуществлять передачу прав на его использование на основании лицензионного договора. Срок, в течение которого лицензиар обязан обратиться для регистрации лицензионного соглашения, законодательством не установлен. Стороны самостоятельно несут риск неблагоприятных последствий, связанных с подачей соглашения для регистрации.

Лицензиаром (ООО «Маркетинговые решения») и лицензиатом (ООО «Адвентекс») заключенность договора, его действительность под вопрос не ставится. Истец и третье лицо договор исполняют, оплачивая предоставленные права, что подтверждается копиями платежных поручений. Предоставление УПД условиями лицензионных соглашений не предусмотрено. На основании отчетных данных ООО «Адвентекс» предоставляет лицензиату (истцу) информацию в форме справки для расчета процентных платежей по

лицензионному договору.

Ответчик, не являясь стороной по лицензионному соглашению, не уполномочен давать оценку его заключенности, ставить под сомнение его действительность, передачу прав пользования товарных знаков, реальность его исполнения, а также правомерность использования товарных знаков третьими лицами и оспаривать его. Ответчик дает правовую оценку положениям лицензионных соглашений, не являющихся предметом спора.

Доводы ответчика о неправомерной передаче прав использования на товарные знаки ранее их регистрации несостоятельны ввиду опровержения доказательствами - актами приема передачи, датированными после регистрации прав на товарные знаки. Период для расчета компенсации за использование товарного знака "Satory", ранее 27.02.2017г. в расчет не принимался. Для установления незаконного использования товарного знака имеет значение сам факт (однократный) его использования после получения требования от правообладателя. С учетом промежутка времени направления претензионных писем ответчику в период с августа 2015г. до сентября 2017г. следует, что нарушение прав истца носило длительный характер.

Доказательств, позволяющих установить факт злоупотребления истцом принадлежащими ему правами, суду не представлено (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку обозначение ответчика и товарные знаки истца сходны до степени смешения, реализуемый товар является однородным, в материалы дела представлены доказательства использования ответчиком обозначения, схожего до степени смешения с товарными знаками истца и в результате такого использования возникает вероятность смешения, суд приходит к выводу о правомерности заявленных исковых требований с следующей части:

- пресечь нарушение исключительных прав общества с ограниченной ответственностью "Маркетинговые решения" на товарный знак "Satory" путем запрета обществу с ограниченной ответственностью «Волентекс» использовать без согласия общества с ограниченной ответственностью «Маркетинговые решения» обозначения «Саттори», «Сантория», сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации №606853 от 27.02.2017г. любыми способами, в частности, запретить размещать указанный товарный знак, а также сходные до степени смешения наименования на сайте www.volentex.ru ([http://www.volentex.ru/o kompanii/](http://www.volentex.ru/o_kompanii/)), а также на веб-странице (URL) [http://www.volentex.ru/store/tkani dlja medicinskoj odezhdy/](http://www.volentex.ru/store/tkani_dlja_medicinskoj_odezhdy/) при осуществлении деятельности, в том числе в сети Интернет.

- изъять из оборота и уничтожить за счет общества с ограниченной ответственностью «Волентекс» товары с наименованием «Саттори», «Сантория»

Кроме этого, истец просит взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 4 866 030 руб.

Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права (пункт 1 статьи 1250 Гражданского кодекса).

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 (пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса).

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков (пункт 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В случаях нарушения интеллектуальных права правообладатель товарного знака вправе в соответствии с ч. 4 статьи 1515 настоящего кодекса 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 (п. 1 ч. 4);

- 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 (п. 2 ч. 4).

В данном случае истец просит взыскать компенсацию в двукратном размере стоимости товара, который был предложен ответчиком к продаже.

В обоснование суммы компенсации истец указывает на следующее.

Действия ООО «Волентекс» вводят потребителей в заблуждение относительно контроля качества, качественного состава товара (процентного состава ткани, его иных характеристик). Доказательствами введения в заблуждение потребителей товара, незаконно вводимого в гражданский оборот ответчиком, являются документально подтвержденные характеристики товара-медицинский ткани Сатори (сертификат соответствия, протокол испытаний), которые отличаются от характеристик товара ответчика-медицинской ткани «Сантория», «Саттори», «Тамбой» указанных на сайте ответчика. Характеристики товара с товарным знаком «Satory», товарным знаком «Tomboy-Томбой» выше, другие, нежели характеристики реализуемого ответчиком товара под наименованием «Сантория» (процентное содержание натуральных волокон-хлопка не ниже 50%, у ответчика - 35%, что влияет на свойства товара, обуславливая более низкие характеристики: воздухопроницаемость, гигроскопичность - впитываемость влаги). К

медицинским тканям в связи с узкой и специфической сферой использования предъявляются более высокие требования. По товарам с товарным знаком «Tomboy-Томбой» плотность ткани 245 г/м², заявлена МВО (масло-водоотталкивающая отделка), но у ответчика «Тамбой» заявлен с плотностью 240 г/м² и лишь ВО (водоотталкивающая отделка).

Право использования товарного знака «Satory», товарного знака «Tomboy-Томбой» принадлежащих истцу, на основании лицензионных договоров (простой неисключительной лицензии) передано третьим лицам - ООО «Адвентекс», ООО «Адвентум Технолоджис» (лицензиаты). ООО «Адвентекс», начиная с 2015г., осуществляет реализацию товаров (ткани) под товарным знаком «Tomboy-Томбой», товарным знаком «Satory-Сатори». ООО «Адвентум Технолоджис» - с 2016г. Характеристики тканей подтверждаются сертификатами соответствия и протоколами испытаний. Согласно условиям договоров лицензиар передает лицензиатам право использования товарного знака «Satory», товарного знака «Tomboy-Томбой» на территории РФ, за что предусмотрена плата в виде ежегодных паушальных платежей и процент (0,1%) от реализованного объема товара под товарным знаком «Satory» и товарным знаком «Tomboy-Томбой». Как следует из лицензионных договоров, размер ежегодного паушального платежа по каждому товарному знаку определен сторонами в среднем в размере 500 000 руб.

Как следует из справки, предоставленной третьим лицом - ООО «Адвентекс», объем реализованного под товарным знаком «Satory» товара за 2016г.- на 191 240 000 руб., за 11 месяцев 2017г. составил 172 930 000 руб. соответственно. Стоимость реализованного под товарным знаком «Tomboy-Томбой» товара за 2016г. - 235 340 000 руб., за 11 месяцев 2017г. - 266 520 000 руб. Процент от реализованного объема, являющийся переменной частью платы за использование товарного знака «Satory» по лицензионному договору, составит для ООО «Адвентекс» 191 240 руб. и 172 930 руб. соответственно. Процент от реализованного объема, являющийся переменной частью платы за использование товарного знака «Tomboy-Томбой» по лицензионному договору, составит для ООО «Адвентекс» 235 340 руб. и 266 520 руб. соответственно. Стоимость права использования товарного знака «Satory», подлежащая уплате ООО «Маркетинговые решения» за использование товарного знака «Satory» ООО «Адвентекс» за 2016г. - 2017г. 1 000 000 руб. - паушальный платеж, 191 240 руб., 172 930 руб. Стоимость права использования товарного знака «Tomboy-Томбой», подлежащая уплате ООО «Маркетинговые решения» за использование товарного знака «Tomboy-Томбой» третьим лицом- ООО «Адвентекс» за 2016г. 735 340 руб., за 2017г. - 766 520 руб. Истец с ООО «Волентекс» идентичных соглашений не заключал.

Исходя из изложенных обстоятельств, истец с учетом пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ считает, что разумна, справедлива и соразмерна последствиям нарушения компенсация в двукратном размере двухгодичных паушальных платежей по каждому товарному знаку (2 * 500 000 руб. * 2года * 2 товарных знака = 4 000 000 руб.) и процентного объема реализации товаров с товарным знаком «Tomboy-Томбой», «Satory» по действующему лицензионному договору

с ООО «Адвентекс» (191240 руб. + 172 930 руб. + 235 340 руб. + 266 520 руб. = 866 030 руб.).

Общий размер заявленной истцом суммы компенсации составил 4 866 030 руб.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 27.09.2011 N 3602/11 разъяснил, что пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

По смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 43.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены обычно заключаемых им лицензионных договоров, предусматривающих простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения, так и иным способом.

В развитие приведенных правовых позиций Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

При удовлетворении требования о взыскании компенсации на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ суд определяет ее размер не произвольно. Истец должен представить доказательства, обосновывающие расчет суммы компенсации (ст. 65 АПК РФ). Ответчик же вправе оспаривать как сам факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Заявляя требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 4 866 030 руб., истец обосновал ее размер.

Приведенное истцом обоснование расчета учитывает фактические обстоятельства дела, длительность нарушения его прав ответчиком, степень его вины.

Поскольку ответчиком представленный истцом расчет размера компенсации документально не опровергнут, исковые требования подлежат удовлетворению полностью.

Требование об обязанности общество с ограниченной ответственностью

«Волентекс» осуществить публикацию на своем официальном сайте www.volentex.ru судебного решения о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в 14 (четырнадцатидневный) срок с момента вступления в силу судебного акта также заявлено правомерно и подлежит удовлетворению.

Рассмотрев требование истца о взыскании неустойки на случай неисполнения решения, суд пришел к следующим выводам.

На основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно положением п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", по смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ судебная неустойка может быть присуждена только на случай неисполнения гражданско-правовых обязанностей.

В силу п. 32 указанного Постановления, размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

В силу п. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174 АПК РФ).

С учетом характера обязательства, о возложении обязанности которого заявлено требование, принимая во внимание, что истцом предлагалось ответчику исполнить соответствующее обязательство во внесудебном порядке, суд полагает, что взыскание с ответчика неустойки в размере 30 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная со дня вступления решения в законную силу по день его фактического исполнения, является достаточной мотивацией для исполнения решения по настоящему делу ответчиком.

Понесенные расходы истца по оплате государственной пошлины относятся на ответчика в сумме 47 330 руб. (ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Так как общий размер госпошлины по рассматриваемому делу составляет 53 330 руб., а истцом при подаче иска оплачено 47 330 руб., то оставшаяся

сумма (6 000 руб.) подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.
2. Пресечь нарушение исключительных прав общества с ограниченной ответственностью "Маркетинговые решения" на товарный знак "Satory" путем запрета обществу с ограниченной ответственностью «Волентекс» использовать без согласия общества с ограниченной ответственностью «Маркетинговые решения» обозначения «Саттори», «Сантория», сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации №606853 от 27.02.2017г. любыми способами, в частности, запретить размещать указанный товарный знак, а также сходные до степени смешения наименования на сайте www.volentex.ru ([http://www.volentex.ru/o kompanii/](http://www.volentex.ru/o_kompanii/)), а также на веб-странице (URL) [http://www.volentex.ru/store/tkani dlja medicinskoj odezhdy/](http://www.volentex.ru/store/tkani_dlja_medicinskoj_odezhdy/) при осуществлении деятельности, в том числе в сети Интернет.
3. Изъять из оборота и уничтожить за счет общества с ограниченной ответственностью «Волентекс» товары с наименованием «Саттори», «Сантория»
4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волентекс» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Маркетинговые решения» компенсацию за незаконное использование товарных знаков "Satory", «Tomboy-Томбой» в размере 4 866 030 (четыре миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч тридцать) руб.
5. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Волентекс» осуществить публикацию на своем официальном сайте www.volentex.ru судебного решения о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в 14 (четырнадцатидневный) срок с момента вступления в силу судебного акта.
6. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волентекс» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Маркетинговые решения» в случае неисполнения судебного акта в части опубликования на официальном сайте www.volentex.ru судебного решения неустойку в размере 30 000 (тридцать тысяч) руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта с момента его вступления в законную силу по день его фактического исполнения.
7. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волентекс» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Маркетинговые решения» 47 330 (сорок семь тысяч триста тридцать) руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.
8. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волентекс» в доход федерального бюджета 6 000 (шесть тысяч) руб. госпошлины.

9. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

10. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» <http://ekaterinburg.arbitr.ru>.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда <http://17aas.arbitr.ru>.

11. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. Взыскатель может обратиться в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа нарочно в иную дату. Указанное заявление должно поступить в суд не позднее даты, указанной в карточке дела в документе «Дополнение».

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».

Судья

Е.В. Селивёрстова