

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**Р Е Ш Е Н И Е****Именем Российской Федерации**

г. Москва

Дело № А40-89576/17-91-788

13 ноября 2017 года.

Резолютивная часть решения объявлена 30 октября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 13 ноября 2017 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Шудашовой Я.Е.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Байкуловым О.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМИКС"
(129226, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДОКУКИНА ,10, СТР.34, ОГРН 1037703000884,
ИНН 7703366033, д/р 08.01.2003)

к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ФАБЕРЛИК" (117403, ГОРОД
МОСКВА, УЛИЦА НИКОПОЛЬСКАЯ, 4, ОГРН 1025000507399, ИНН 5001026970, д/р
06.08.2002)

о защите исключительных прав на товарный знак;

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – Коваленко Н. В. доверенность б/н от 27.09.2017;

от ответчика – Кудрявцев В.Н. доверенность № 1311 от 17.02.2016;

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМИКС"
обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОТКРЫТОМУ
АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ФАБЕРЛИК":

- об обязанности ответчика прекратить использование обозначения «ЖИДКОЕ
ЛЕЗВИЕ», сходного до степени смешения с Товарным знаком Истца по свидетельству
№ 502977 при производстве, хранении, предложении к продаже, продаже, рекламе и
ином введении в гражданский оборот продукции, в том числе изъять из оборота и
уничтожить за счет Ответчика контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на

которых размещено незаконно используемое обозначение, сходное до степени смешения с Товарным знаком Истца;

- об обязанности ответчика опубликовать на своем официальном сайте в сети Интернет <http://faberlic.com> решение суда о неправомерном использовании им обозначений, сходных до степени смешения с Товарным знаком Истца по свидетельству № 502977, с указанием действительного правообладателя Товарного знака;

- о взыскании с ответчика 5 000 000 рублей компенсации.

В судебное заседание (18 - 30 октября 2017 года с учетом объявленного судом перерыва) явились представители истца и ответчика.

Представитель истца в судебном заседании поддержал позицию, изложенную в исковом заявлении и письменных пояснениях, просил удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения заявленных требований возражал согласно доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление и дополнениях к нему.

Рассмотрев материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, оценив представленные доказательства в совокупности, суд признает искиваемые требования подлежащими частичному удовлетворению в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью «Домикс» является правообладателем словесного товарного знака «ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ» по свидетельству Российской Федерации № 502977, дата приоритета товарного знака - 23.11.2012, дата регистрации товарного знака - 24.12.2013 в отношении товаров и услуг 03-го, 05-го, 35-го и 44-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Товарный знак зарегистрирован, в том числе в отношении следующих товаров 03-го класса МКТУ: косметика, кремы косметические; масла косметические; наборы косметические; пемза; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; препараты для полирования; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические.

В июле 2016 года Истцу стало известно о введении Ответчиком в гражданский оборот косметической продукции, маркированной обозначением, сходным до степени смешения с Товарным знаком Истца, а именно Гель косметический для воздействия на

ороговевшие участки кожи товарного знака «Faberlic»: «Жидкое лезвие для педикюра серии Expert Pharma».

В соответствии с информацией, представленной на контрэтикетке указанной косметической продукции, а также из сопутствующей рекламной продукции, декларации о соответствии таможенного союза, производителем данной продукции является Открытое акционерное общество «ФАБЕРЛИК».

Также, Истцу стало известно о том, что Ответчик на сайте <http://faberlic.com> использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком «ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ» по свидетельству № 502977 при рекламе производимой Ответчиком косметической продукции.

Ответчик осуществляет следующие действия по введению в гражданский оборот контрафактной продукции: производство, предложение к продаже, продажа, демонстрация на выставках на территории Российской Федерации, хранение и перевозка в указанных целях; использует обозначение, сходное до степени смешения с Товарным знаком Истца, в рекламе и иным образом вводит в гражданский оборот продукцию, с обозначением сходным до степени смешения с Товарным знаком Истца.

Открытому акционерному обществу «ФАБЕРЛИК» право на использование Товарного знака не предоставлялось.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации 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).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации 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; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 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.

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.

Принадлежность Истцу спорного Товарного знака установлена судом, подтверждена документально, не оспаривается ответчиком; ответчик, в ходе рассмотрения дела не ссылался на злоупотребление правом истцом, в связи с чем, суд установил, что в предмет доказывания в рамках настоящего спора не входят обстоятельства использования или неиспользования истцом спорного Товарного знака, в связи с чем указанный вопрос не подлежит рассмотрению.

Таким образом, истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Факт незаконного использования Ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, при решении вопроса сходства до степени

смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Нотариально заверенным протоколом осмотра вещественных доказательств от 24.10.2016 (далее - Протокол осмотра), в котором нотариусом г. Москвы Миллер Николаем Николаевичем подтверждено использование на указанном сайте <http://faberlic.com> обозначения, сходного до степени смешения с Товарным знаком Истца. Право на доменное имя <http://faberlic.com> принадлежит Ответчику. Нотариусом

подтверждена информация о домене согласно официальным сведениям WHOIS.NIC.RU (<https://www.nic.ru/whois/?domain=faberlic.com>) домен зарегистрирован 28.05.2001.

На странице «Faberlic» осматриваемого сайта в верхнем горизонтальном меню использована ссылка на «Интернет-магазин» и осуществлен переход на страницу сайта с адресом <http://shop.faberlic.com/>. В Протоколе осмотра содержится скриншот страницы «Интернет- магазин Faberlic» (Приложение 9 к Протоколу осмотра на 4 стр.). На странице Интернет магазина при поисковом запросе «Жидкое лезвие для педикюра серии Expert Pharma» осуществлен переход на соответствующую страницу. В Протоколе осмотра представлен скриншот страницы «Жидкое лезвие для педикюра серии Expert Pharma» (Приложение 11 к Протоколу осмотра на 2 стр.). На странице «Жидкое лезвие для педикюра серии Expert Pharma» осматриваемого сайта в разделе «О продукте» использована ссылка «Декларация о соответствии» и осуществлен переход на эту страницу. В Протоколе осмотра представлен скриншот страницы «Декларация о соответствии» (Приложение 13 к Протоколу осмотра на 1 стр.).

Кроме того, в Декларации о соответствии Таможенного союза, выданная на продукт Гель косметический для воздействия на ороговевшие участки кожи товарного знака Faberlic: «Жидкое лезвие для педикюра серии Expert Pharma» изготовителем продукции и заявителем по Декларации является Открытое акционерное общество «ФАБЕРЛИК» (Ответчик). Дата регистрации декларации о соответствии 11.07.2016.

С использованием Интернет-магазина Faberlic <http://shop.faberlic.com/> Истцом была осуществлена закупка косметической продукции «Жидкое лезвие для педикюра серии Expert Pharma» Артикул: 2113., что подтверждается квитанцией заказа клиента Faberlic с указанием артикула приобретаемой продукции, а также фотографиями приобретенной косметической продукции, маркированной обозначением Faberlic «Жидкое лезвие для педикюра серии Expert Pharma». Контрэтикета приобретенной продукции содержит следующую информацию: «дата производства: 07.09.16; наименование продукции, способ применения, состав, срок годности, объем; сведения о производителе: ОАО «Фаберлик», 117403, Россия, г. Москва, ул. Никопольская, д. 4; сайт производителя www.faberlic.com; артикул 2113». .

Также в материалы дела представлены образцы рекламной продукции (каталоги) Ответчика с изображением косметической продукции, маркированной этикеткой, сходной до степени смешения с Товарным знаком. Представляем Каталог Ответчика «faberlic № 15 /2016 17.10 - 06.11». На 102 странице Каталога размещена реклама косметической продукции, маркированной спорным Товарным знаком. Указанная рекламная продукция получена при осуществлении закупки косметической продукции

и распространяется среди клиентов Ответчика.

Суд приходит к выводу, что этикетки косметической продукции «Жидкое лезвие для педикюра серии Expert Pharma» сходны до степени смешения с Товарным знаком Истца ввиду следующего.

Анализ сходства до степени смешения обозначения, используемого Ответчиком с Товарным знаком Истца.

В соответствии с п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее - «Правила ТЗ») 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.

Согласно пункта 42 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Товарный знак Истца, зарегистрированный по свидетельству РФ № 502977 представляет собой словесное обозначение «ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ», выполненное заглавными буквами в кириллице.

Согласно Методическим рекомендациям по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (Утверждены приказом Роспатента от 31.12.09 № 197), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

На этикетке косметической продукции Ответчика доминирующее положение занимает словесный элемент «ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ», выполненный заглавными буквами в кириллице. Далее на этикетке указано назначение использования средства «ДЛЯ ПЕДИКЮРА», «для удаления мозолей и натоптышей», «LIQUID BLADE FOR PEDICURE», «EXPERT PHARMA». Словесный элемент «ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ», выполненный в кириллице и занимающий центральное положение на этикетке, прежде всего и запоминается потребителем при слуховом и зрительном восприятии.

На косметической продукции Ответчика «Жидкое лезвие для педикюра серии Expert Pharma», в предложениях к продаже, рекламной продукции также использованы обозначения, сходные с Товарным знаком Истца по свидетельству Российской Федерации № 502977.

Действия ответчика по производству, продаже, предложению к продаже, иное введение в оборот, а также хранение и транспортировка с целью введения в гражданский оборот косметической продукции «Жидкое лезвие для педикюра серии Expert Pharma» нарушают исключительные права Истца как правообладателя Товарного знака.

Учитывая правовую позицию, изложенную в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 3691/06 от 18.07.2006г., № 2979/06 от 18.07.2006, угроза смешения зависит, во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих,

от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг.

При оценке сходства товарных знаков проводится комплексный анализ, учитывающий не только их фонетическое и графическое сходство, но и различительную способность, а также анализируется вопрос о сходстве (однородности) товаров, предлагаемых под спорными товарными знаками.

Так, Товарный знак, правообладателем которого является Истец, в отношении косметической продукции обладает существенной различительной способностью, является одним из наиболее популярных брендов в России с достаточно большой долей рынка, и узнаваемостью среди потребителей.

Продукция под Товарным знаком «ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ» производится Истцом с 2013 года и является частью линейки профессиональной косметики, разработанной ООО «ДОМИКС». В настоящее время под Товарным знаком «ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ» выпускается шесть наименований продукции:

«ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ» - пенный экспресс - размягчитель для разрыхления и удаления натоптышей и огрубевшей кожи стоп, 200 мл.

«ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ»- для удаления натоптышей и уплотнений кожи стоп, локального применения, 70 мл и 1 литр.

«ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ» - для ванночек. Средство для ускоренной подготовки к маникюру и педикюру (мацерация / мокрый маникюр), 500 мл и 3 литра.

«ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ» - в саше (индивидуальная салфетка) экспресс - размягчитель для разрыхления и удаления натоптышей и огрубевшей кожи стоп, 17 мл.

География продаж продукции под Товарным знаком «ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ» - вся территория Российской Федерации и страны СНГ.

Известность и популярность у потребителя продукции под Товарным знаком «ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ» подтверждена запросами указанного словосочетания в поисковых системах сети Интернет «Яндекс» и «Google». На первом месте сайт производителя ООО «ДОМИКС» (<http://www.domiks.info/ru/>). Остальные ссылки - это предложения к продаже выпускаемой Истцом продукции на различных сайтах дилеров.

Усилению сходства Товарного знака Истца с обозначением, используемым Ответчиком способствует тот факт, что сходство обозначений связано с однородностью товаров, в отношении которых обозначения используются.

Под однородными товарами следует понимать товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление о принадлежности их к одному и тому же изготовителю.

Согласно Методическим рекомендациям по определению однородности товаров

и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 31.12.09 № 198), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Продукция Истца, маркированная вышеуказанным Товарным знаком, является однородной продукцией Ответчика, маркированной спорным обозначением - косметические средства для педикюра, для удаления мозолей, натоптышей.

В связи с этим велика вероятность реального смешения обозначений в глазах потребителя.

Истец не давал Ответчику согласия или разрешения на использование Товарного знака при введении в гражданский оборот собственной продукции. Таким образом, Ответчик осуществил незаконное использование результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит Истцу.

Доводы ответчика, приведенные в отзыве на исковое заявление и письменных пояснениях, оценены судом, признаны голословными, необоснованными и не подтвержденными документально, в связи с чем, отклоняются судом.

Доводы Ответчика о том, что он использовал словосочетание «ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ» не как средство индивидуализации товара, а как информационное сообщение суд признает необоснованными.

Продукция Ответчика маркирована обозначением сходным до степени смешения с Товарным знаком Истца. На этикетке товара Ответчика доминирующее положение занимает словосочетание «ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ». Доминирование вызвано более удобным для восприятия расположением в композиции. Словосочетание расположено под словом «faberlic» в центральной части этикетки, выполнено более крупным шрифтом, с него начинается осмотр этикетки и поэтому именно словосочетание притягивает к себе взгляд потребителя в первую очередь при зрительном восприятии этикетки.

Следовательно, обозначение ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ служит средством

индивидуализации конкретного товара Ответчика.

Товарный знак Истца не является информационным сообщением. Он представляет собой семантически связанное словосочетание, которое носит фантазийный характер. И, следовательно, рассмотрение семантического значения каждого отдельного слова словосочетания, как это сделал Ответчик, не имеет отношения к рассмотрению данного спора.

Ответчик утверждает, что удалил со своего сайта обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком «ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ». Судом произведен осмотр сайта в судебном заседании. Спорная информация отсутствует.

Судом отклоняются доводы ответчика о том, что представленные Истцом доказательства не относятся к производству и хранению продукции, маркированной спорным обозначением.

В материалы дела Истец представил совокупность доказательств, которые при их совместной оценке подтверждают факты производства и введения в гражданский оборот Ответчиком продукции, маркированной обозначением, сходным до степени смешения с Товарным знаком Истца. Производителем продукции, маркированной спорным обозначением, является ОАО «Фаберлик». Данные обстоятельства подтверждаются следующими доказательствами:

- этикетки, контрэтикетки, размещенные на спорной продукции, на которых в качестве производителя продукции указывается Ответчик, указана дата производства, артикул продукции 2113;

- представленный бланк заказа содержит артикул продукции (2113), который размещен и на сайте Ответчика и на упаковке спорной продукции. Данный артикул позволяет идентифицировать продукцию, произведенную Ответчиком и маркированную спорным обозначением. Поскольку Ответчик осуществляет деятельность по продаже товаров с использованием системы сетевого маркетинга, через частных лиц - консультантов компании с использованием каталогов продукции и у Ответчика отсутствуют магазины розничной продажи товаров, в которых можно приобрести продукцию с товарно-кассовым чеком, Истец при сборе доказательств незаконного использования спорного обозначения воспользовался таким способом приобретения контрафактной продукции, как приобретение ее у консультанта Ответчика;

- образцы рекламной продукции (каталоги) Ответчика «faberlic № 15 /2016 17.10 06.11» с изображением косметической продукции, маркированной обозначением,

сходным до степени смешения с Товарным знаком Истца. Как уже было указано выше, Ответчик осуществляет свою деятельность с помощью системы сетевого маркетинга. Сетевой маркетинг (или многоуровневый маркетинг; англ. multilevel marketing, MLM) концепция реализации товаров и услуг, основанная на создании сети независимых дистрибьюторов (сбытовых агентов), каждый из которых, помимо реализации продукции, также обладает правом на привлечение партнеров, имеющих аналогичные права. При этом доход каждого участника сети состоит из комиссионных за реализацию продукции и дополнительных вознаграждений (бонусов), зависящих от объема продаж, совершенных привлеченными ими сбытовыми агентами.

([https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевой маркетинг](https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевой_маркетинг)). Следовательно, ввиду указанных особенностей ведения бизнеса Ответчика основными средствами продвижения товаров являются привлечение новых партнеров, распространение каталогов продукции, заказ продукции по данным каталогам. Поэтому именно в каталоге продукции и отображается текущая номенклатура товаров Ответчика.

- декларация о соответствии Таможенного союза выдана на конкретный товар, указанный в этой декларации Гель косметический для воздействия на ороговевшие участки кожи товарного знака Faberlic: «Жидкое лезвие для педикюра серии Expert Pharma». Производитель получил Декларацию о соответствии на основании протоколов испытаний от 28.06.2016 с целью дальнейшего ввода сертифицированной продукции в гражданский оборот.

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что использование ответчиком товарного знака истца без согласия последнего является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии со ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

В силу п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) 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;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (безоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В целях пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, подлежат удовлетворению иски о прекращении использования обозначения "ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ", сходного до степени смешения с Товарным знаком по свидетельству № 502977 при производстве, хранении, предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции, а также требование об обязанности ответчика опубликовать на своем официальном сайте в сети Интернет <http://faberlic.com> решение Арбитражного суда г. Москвы по настоящему делу.

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

В силу п. 2 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров

незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

В соответствии с п. 3 ст. 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Вместе с тем, поскольку требование истца об обязанности изъять из оборота и уничтожить за счет Ответчика контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено незаконно используемое обозначение, сходное до степени смешения с Товарным знаком Истца, не исполнимо в отсутствие информации о местонахождении товара (наличия товара у Ответчика), является абстрактным и не характеризуется указанием на конкретные товары, в которых выражено средство индивидуализации, их количество и местонахождение, иск в указанной части удовлетворению не подлежит. (Аналогичная правовая позиция изложена в решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.09.2016 по делу № А56-44472/2016, оставленным без изменения постановлениями Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2016 и Суда по интеллектуальным правам от 04.04.2017.

Согласно разъяснениям, данным в п.п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя положения ст.ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, п.п. 1 п. 4 ст. 1515 или п.п. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях

нарушения исключительного права на товарный знак 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; 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.

Истец, ссылаясь на то, что правообладатель, безусловно, несет убытки, поскольку уменьшается спрос на его продукцию, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также учитывая не прекращение Ответчиком нарушений его исключительных прав до настоящего времени, в том числе после неоднократных обращений истца к Ответчику с данным требованием, просит взыскать с Ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 5 000 000 руб.

В обоснование заявленного размера компенсации истец указывает следующее.

Первоначально исковое заявление о защите исключительного права на Товарный знак по свидетельству № 502977 было подано Истцом в Арбитражный суд г. Москвы 08 февраля 2017 года без заявления требований имущественного характера. Исковое заявление о защите исключительного права на товарный знак по свидетельству № 502977 было направлено Ответчику 21 января 2017 г. (до его подачи в Арбитражный суд) и получено Ответчиком 25 января 2017г. Однако, Ответчик не предпринял мер к урегулированию разногласий мирным путем и не прекратил незаконное использование Товарного знака Истца. Предварительное заседание по делу А40-24591/17-12-135 было назначено на 14 марта 2017 года. В этот же день Истец обнаружил, что Ответчик даже спустя два месяца после его информирования о нарушении прав Истца не предпринял действий к урегулированию спорных процессов. В частности, на официальном сайте Ответчика (<http://shop.faberlic.com>), по-прежнему, были размещены предложения к продаже продукции, маркированной обозначением сходным до степени смешения с Товарным знаком Истца.

Учитывая изложенное, Истец был вынужден заявить иски как неимущественного, так и имущественного характера, а именно, о выплате компенсации за нарушение исключительных прав Истца.

Ответчик своими действиями по незаконному использованию обозначения, сходного до степени смешения с Товарным знаком Истца нанес ущерб коммерческой

деятельности Истца. Истец с 2013 года вкладывал значительные финансовые, информационные и интеллектуальные ресурсы в разработку и продвижение Ответчика (артикул: 2113). Таким образом, данный товар входит с специально созданную Ответчиком серию товаров для ухода за ногами. Следовательно, утверждения Ответчика о том, что производство косметической продукции со спорным обозначением носило единичный характер не соответствует действительности.

Представительства ответчика Faberlic открыты в 24 странах мира, доставка работает в 42 странах, более 2 млн. Консультантов сотрудничают с Faberlic в Европе и Азии, около 10 млн. потребителей каждый день пользуются продуктами Faberlic. Исходя из этого, можно судить какое количество контрафактной продукции попало на российский рынок и на рынок ближнего зарубежья.

В соответствии с разъяснениями, данными в пунктах 43, 43.2, 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ N 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным 4 требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. 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.

Суд, принимая во внимание довод ответчика о чрезмерности суммы компенсации, учитывая характер допущенного Ответчиком нарушения, степень вины Ответчика, вероятные убытки истца, исходя из принципов разумности и

справедливости, считает возможным снизить размер компенсации до 500 000 рублей. Взыскание компенсации в указанном размере с Ответчика суд считает соразмерным, обоснованным и призванным в полной мере восстановить имущественное положение Истца., а требования истца в указанной части также подлежащими удовлетворению.

При определении суммы компенсации судом также учтено, что с ноября 2016 года спорная продукция в каталогах Ответчика не содержится, на сайте ответчика на дату рассмотрения не размещена. Доказательств обратного суду не представлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины, распределяются по правилам ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Обязать Открытое акционерное общество "ФАБЕРЛИК" прекратить использование обозначения "ЖИДКОЕ ЛЕЗВИЕ", сходного до степени смешения с Товарным знаком по свидетельству № 502977 при производстве, хранении, предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции.

Обязать Открытое акционерное общество "ФАБЕРЛИК" опубликовать на своем официальном сайте в сети Интернет <http://faberlic.com> решение Арбитражного суда г. Москвы по настоящему делу.

Взыскать с ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ФАБЕРЛИК" (117403, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НИКОПОЛЬСКАЯ, 4, ОГРН 1025000507399, ИНН 5001026970, д/р 06.08.2002) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМИКС" (129226, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДОКУКИНА, 10, СТР.34, ОГРН 1037703000884, ИНН 7703366033, д/р 08.01.2003) компенсацию в размере 500.000 (Пятьсот тысяч) руб.; расходы на оплату госпошлины в размере 25.000 (Двадцать пять тысяч) руб., в остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

Шудашова Я.Е.