



ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  
127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной сторожки, 12  
адрес электронной почты: [9aas.info@arbitr.ru](mailto:9aas.info@arbitr.ru)  
адрес веб.сайта: <http://www.9aas.arbitr.ru>

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 09АП-36903/2021**

**№ 09АП-37631/2021**

г. Москва  
09 июля 2021 года

Дело № А40-69170/20

Резолютивная часть постановления объявлена 05 июля 2021 года  
Постановление изготовлено в полном объеме 09 июля 2021 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  
председательствующего судьи Т.В.Захаровой,  
судей Е.Б.Расторгуева, А.И.Трубицына,  
при ведении протокола судебного заседания секретарем М.М. Мурадян,  
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Сагадуллаева Бекболата Магомедовича и Обществу с ограниченной ответственностью «ИТПром» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 07 мая 2021 года по делу №А40-69170/20, принятое судьей Киселёвой Е.Н.,  
по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Амадон» (ОГРН: 1127746290803, ИНН: 7733799588)  
к ответчикам: 1. Обществу с ограниченной ответственностью «ИТПром» (ОГРН: 1137746458211, ИНН: 7719846050); 2. Сагадуллаеву Бекболату Магомедовичу  
о взыскании с ответчиков компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак №510236 в размере 1 000 000 рублей,  
при участии в судебном заседании представителей:  
от истца: извещен, представитель не явился  
от ответчиков: извещены, представители не явились

**У С Т А Н О В И Л:**

Общество с ограниченной ответственностью «Амадон» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ответчикам Обществу с ограниченной ответственностью «ИТПром» (далее – ответчик1), Сагадуллаеву Бекболату Магомедовичу о взыскании с ответчиков компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак №510236 в размере 1 000 000 рублей, а именно: взыскании с ООО «ИТПром» компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак №510236 в размере 500 000 рублей, взыскании с Сагадуллаева Бекболата Магомедовича компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак №510236 в размере 500 000 рублей.

Решением от 07 мая 2021 года Арбитражный суд города Москвы иски требования удовлетворил частично.

Не согласившись с принятым решением, ответчики обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами, в которых просят решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционных жалоб ответчики указали, что суд вынес решение без учета и выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для дела, не принял во внимание недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела, а также, что размер взысканной компенсации чрезмерно завышен.

От истца поступил отзыв, в котором он против удовлетворения апелляционных жалоб возражал, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Рассмотрев дело в отсутствие сторон, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в порядке статей 123, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований к удовлетворению апелляционных жалоб и отмене или изменению решения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

Из материалов дела следует, что истец является обладателем исключительного права на товарный знак «ТША» согласно свидетельству на товарный знак №510236 от 03.04.2014 с датой приоритета 27.11.2012.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении перечня товаров 06, 09, 11, 20-го классов и услуг 35, 37-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

Как указывает истец, словесное обозначение «ТША» расшифровывается как «ТермоШкафАмадон».

В свидетельстве на товарный знак №510236 в качестве правообладателя указан ООО «Амадон Инжиниринг», такое наименование имело ООО «Амадон» до 17.10.2016.

В связи с изменениями в наименовании истца (ГРН записи о внесении изменений 8167749406333) на основании протокола от 15.10.2016, ООО «Амадон Инжиниринг» было переименовано в ООО «Амадон».

ООО «Амадон» осуществляет свою коммерческую деятельность по производству и продаже термошкафов, в том числе с использованием Интернет-сайтов: <http://amadon.ru/>, <https://termoshkaf.com/>.

При этом истец обнаружил, что в сети «Интернет» на сайте с доменным именем [itprom.ru](http://itprom.ru) в предложении о продаже термошкафов незаконно используется словесное обозначение «ТША» в наименовании товаров (термошкафов).

Товары, в наименовании которых использовано обозначение «ТША», найдены в категории «Термошкафы ITProm» в разделах «Серия ТША110 с обогревом» (<https://itprom.ru/catalog/termoshkafi/seriya-tsha110>) и «Серия ТША112» (<https://itprom.ru/catalog/termoshkafi/seriya-tsha112/>).

Факт предложения к продаже товара с обозначением сходным до степени смешения с товарным знаком истца подтверждается нотариальным протоколом осмотра и исследования письменных доказательств от 31.07.2019.

Истцом у ответчика<sup>1</sup> произведена контрольная закупка товара истца - термошкафа, в наименовании которого использовано словесное обозначение «ТША», что подтверждается счетом на оплату №254 от 13.08.2019 в отношении термошкафа «ТША 110-30.30 155-30-У1 Термошкаф всепогодный ITProm»; счет-фактурой №241 от 15.08.2019 в отношении термошкафа «ТША 110-30.30 155-30-У1 Термошкаф всепогодный ITProm», декларацией о соответствии ЕАЭС № RU ДРУ.АЖ15.В.07569 от 26.10.2017, паспортом изделия - «Термошкаф ITProm всепогодный с обогревом и вентиляцией».

Согласно сведениям, предоставленным ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ» в ответе от 12.07.2019, следует, что с 26.01.2015 администратором доменного имени itprom.ru является Сагадуллаев Бекболат Магомедович (ответчик2).

В выписках из ЕГРЮЛ ООО «ИТПром» по состоянию на 09.05.2014, 08.04.2016, предоставленными сервисом Rusprofile указано, что Сагадуллаев Бекболат Магомедович являлся генеральным директором ООО «ИТПром» с 29.05.2013 по 07.04.2016 и учредителем организации с 29.05.2013 по 08.04.2016.

В социальной сети «ВКонтакте» имеется сообщество «Термошкафы ITProm» со ссылкой на веб-сайт с доменным именем itprom.ru, где в качестве контактного лица указан Сагадуллаев Бекболат Магомедович (веб-страница: [https://vk.com/itprom\\_termoshaf](https://vk.com/itprom_termoshaf).)

На торгово-промышленном портале «Метапром» имеется карточка организации, принадлежащая ООО «ИТПром», с датой регистрации на портале 23.11.2018, где в качестве контактного лица указан Сагадуллаев Бекболат Магомедович (веб-страница: <http://www.metaprom.ru/companies/id648325-ityprom>).

Истец, ссылаясь на п. 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» считает, что владельцем сайта <https://itprom.ru/> является ООО «ИТПром» (ответчик1).

В действиях администратора доменного имени и владельца сайта прослеживается совместный характер нарушения исключительного права на товарный знак №510236 обоими ответчиками.

Так, администратор домена обеспечивает доступ к настройкам домена и соответствующего сайта, а владелец сайта совместно с администратором размещает на сайте <https://itprom.ru/> свой Интернет-магазин.

Далее при поступлении заказа, владелец сайта оформляет с потенциальным заказчиком договорные документы.

Заказ на поставку товара ТША 110-30.30 155-30-У1 «Термошкаф всепогодный ITProm» был оформлен на сайте <https://itprom.ru/>, т.е. ее технической обработкой и в целом размещением товара на сайте занимался ответчик2.

После поступления заказа ответчик1 оформил документы по продаже товара (счет на оплату №254 от 13.08.2019, счет-фактуру №241 от 15.08.2019).

По мнению истца, незаконное использование товарного знака №510236 является существенной частью хозяйственной деятельности Ответчика1, поскольку ООО «ИТПром» специализируется на производстве и продаже термошкафов.

В категории «Термошкафы ITProm» (собственного производства) на сайте с доменным именем itprom.ru всего предлагается к продаже 677 термошкафов (<https://itprom.ru/catalog/termoshkafi>). В разделах «Серия ТША110 с обогревом», «Серия ТША112» (категория «Термошкафы ITProm») отображено, что в каждом разделе имеется по 93 ссылки на товары (термошкафы), в названии которых использовано обозначение «ТША», что следует из содержания протокола нотариального осмотра сайта.

Истец не давал согласия ответчикам на использование товарного знака «ТША».

Таким образом, по мнению истца, товарный знак №510236 незаконно использован ответчиками на сайте с доменным именем itprom.ru в наименовании 186 товаров (термошкафов) из 677 предлагаемых к продаже аналогичных товаров, что составляет более четверти предлагаемой к продаже продукции собственного производства.

Товарный знак №510236 использован ответчиками на сайте с доменным именем itprom.ru в предложении о продаже товаров (термошкафов) минимум 186 раз.

В разделах «Серия ТША110 с обогревом», «Серия ТША112» (категория «Термошкафы ITProm») отображено, что в каждом разделе имеется по 93 ссылки на товары (термошкафы), в названии которых использовано обозначение «ТША».

В совокупности с вышеприведенными обстоятельствами и количеством нарушений, а также, исходя из критериев разумности и справедливости, компенсация в размере 500 000 рублей, взыскиваемая с каждого ответчика представляется соразмерной допущенному нарушению.

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора истцом ответчику1 и ответчику2 18.10.2019 были направлены претензии.

От ответчика1 был получен ответ на претензию от 11.02.2020, в котором ответчик1 подтвердил факт использования обозначения «ТША», но прекратить нарушение исключительного права истца отказался.

Ответа от ответчика2 не поступило.

Поскольку ответчиками не было прекращено незаконное использование товарного знака №510236, истец обратился с настоящим иском в суд.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что факт незаконного использования товарного знака истца ответчиками подтвержден материалами дела, при этом снизив размер компенсации, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично.

Доводы апелляционных жалоб ответчиков подлежат отклонению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ 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, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (пункт 1 статьи 1225 ГК РФ).

Согласно положениям статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 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; 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; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

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 (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Следовательно, при удовлетворении требований, заявленных на основании статьи 1252 ГК РФ и требований об уплате компенсации на основании статьи 1515 ГК РФ, необходимо исходить из того, что они могут быть удовлетворены при наличии доказательств использования товарного знака без согласия его правообладателя в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, то есть факта правонарушения.

Ответчик1 ссылается на то обстоятельство, что использованием им обозначения «ТША» не было направлено на индивидуализацию товара, данный довод подлежит отклонению по следующим основаниям.

Истец реализует термошкафы собственного производства с маркировкой «ТША». Обозначение «ТША» является аббревиатурой.

При этом обозначение «ТША» расшифровывается как «ТермоШкафАмадон».

Так ответчиком1 было оспорено предоставление правовой охраны товарному знаку №510236 в Роспатенте посредством подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку №510236, возражения ответчика 1 были оставлены без удовлетворения.

Также ответчик1 обжаловал указанный отказ в Суде по интеллектуальным правам, однако в удовлетворении требований ответчика1 по делу СИП-816/2020 судом было отказано.

Стоит отметить, что товарный знак № 510236 в виде словесного обозначения «ТША» имеет дату приоритета 27.11.2012.

Истец реализует термошкафы, в том числе при помощи предложения к продаже с использованием сайтов amadon.ru (домен зарегистрирован 22.03.2012) и termoshkaf.com (домен зарегистрирован 10.11.2015).

Таким образом, истец начал предложение к продаже термошкафов с использованием обозначения «ТША» до даты регистрации ответчика1 как юридического лица, что согласно выписке из ЕГРЮЛ произошло 29.05.2013.

При этом истец и ответчик1 являются хозяйствующими субъектами, реализующими в т.ч. термошкафы, т.е. осуществляют деятельность на одном товарном рынке.

По смыслу определения п. 7 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции», истец и Ответчик1 являются в определённой степени конкурентами.

При этом ответчиками использовалось не просто абстрактное слово, а обозначение товарного знака в отношении товаров, для индивидуализации которых истцом товарный знак был зарегистрирован (в т.ч. 9 и 11 классы МКТУ).

При таких условиях использование обозначения «ТША» ответчиком1 не может не вызывать вероятность смешения в глазах потребителей.

Следовательно, положение п. 157 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации» (Далее также - «Постановление №10»), на которое ссылается ответчик1, неприменимо в данном случае.

Довод ответчика2 о том, что обозначение «ТША» не использовалось им на термошкафах, подлежит отклонению.

Ответчик<sup>1</sup> в суде первой инстанции подтвердил использование спорного обозначения «ТША» для предложения к продаже и продаже термошкафов серии «Термошкафы Серия ТША110» и «Термошкафы Серия ТША112» на сайте с доменным именем itprom.ru.

При этом ответчиком<sup>2</sup> факт продажи и предложения к продаже вышеуказанной продукции на сайте с доменным именем itprom.ru мотивированно не оспорен.

Согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ, использование обозначения на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров и в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе являются частными способами использования товарного знака.

То есть, само по себе то, что обозначение «ТША» не было нанесено на товары непосредственно, не является критерием отсутствия нарушения, поскольку использование обозначения на товарах и при предложении к продаже — это разные способы использования.

При этом, как указывалось выше, ответчик<sup>1</sup> также использовал спорное обозначение и при розничной продаже товара, что подтверждается материалами дела (том 1, л.д. 106 - 109).

Доводы апелляционных жалоб ответчиков относительно несоразмерности взысканной судом компенсации, подлежат отклонению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 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.

В соответствии с п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В соответствии с п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя, 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.

Размер компенсации определен истцом исходя из длительного характера нарушений; предложения ответчиков товаров в сети «Интернет», что обеспечивает охват неограниченного круга потребителей и игнорирования ответчиками досудебных претензий истца.

При указанных обстоятельствах суд первой инстанции с учетом обстоятельств дела пришел к правомерному выводу о снижении взыскиваемой компенсации до 200 000 руб. с каждого из ответчиков.

Также следует отметить, что определение размера подлежащей взысканию компенсации осуществлено судом первой инстанции с учетом разъяснений, изложенных в пункте 62 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019г. N 10, в рамках своих полномочий на основании исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств в совокупности, а взысканная с ответчиков сумма компенсации

мотивирована надлежащим образом, признана соразмерной допущенному нарушению и разумной с учетом представленных доказательств.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

### **ПО С Т А Н О В И Л:**

Решение Арбитражного суда города Москвы от 07 мая 2021 года по делу № А40-69170/20 оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ИТПром» (ОГРН: 1137746458211, ИНН: 7719846050) в доход федерального бюджета 3 000 (Три тысячи) рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья:

Т.В.Захарова

Судьи:

Е.Б.Расторгуев

А.И.Трубицын