



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11
<http://www.crimea.arbitr.ru> E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город Симферополь

05 октября 2022 года

Дело №А83-326/2021

Резолютивная часть решения объявлена 28 сентября 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 05 октября 2023 года

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Якимчук Н.Ю., при ведении протокола судебного заседания и его фиксации с помощью технических средств секретарем судебного заседания Лариной Н.Д. рассмотрев в открытом судебном заседании путём использования системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания) в помещении Арбитражного суда Республики Крым по адресу: Республика Крым, гор. Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11, каб. 113 исковое заявление

Индивидуального предпринимателя Романова Алексея Викторовича (ОГРНИП: 316774600419052, ИНН: 771502364367) к Обществу с ограниченной ответственностью «РЕСТО» (ОГРН: 1149102103457, ИНН: 9102050455) о прекращении использования товарного знака и взыскании компенсации в размере 1 000 000,00 рублей, при участии представителей лиц, участвующих в деле:

от истца – Кучеров А.В., по доверенности №77/724-н/77-2023-7-692 от 18.05.2023, имеются доказательства наличия высшего юридического образования, личность удостоверена на основании паспорта гражданина Российской Федерации;

от ответчика – Войцев Д.Н., по доверенности от 21.01.2023, имеются доказательства наличия высшего юридического образования, личность удостоверена на основании паспорта гражданина Российской Федерации;

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Романов Алексей Викторович обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «РЕСТО», согласно которому просит суд истребовать прекращения

использования товарного знака «PESTO» ООО «Ресто», в том числе на интернет сайте; взыскать с ответчика компенсацию в размере 1 000 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины.

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 04.10.2022, оставленным без изменения постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2023, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2023 решение Арбитражного суда Республики Крым от 04.10.2022 и постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2023 по делу № А83-326/2021 отменены, дело направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2023 суд указал на отсутствие анализа сравниваемых обозначений с учетом их восприятия в целом (общего впечатления) и не применение методологии установления вероятности смешения сравниваемых обозначений путём уклонения от установления однородности услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и услуг, для индивидуализации которых, ответчик использовал спорное обозначение.

Также указано, что суду при новом рассмотрении дела надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, проверить, в том числе доводы истца.

Согласно входящему штемпелю Арбитражного суда Республики Крым дело №А83-326/2021 поступило в суд 05.06.2023.

Определением от 07.06.2023 суд принял дело № А83-326/2021 к производству на новое рассмотрение и назначил предварительное судебное заседание.

Протокольным определением от 19.07.2023 суд в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вынес определение о завершении предварительного судебного заседания и перешел на стадию судебного разбирательства.

В судебное заседание, имевшее место 21.09.2023, обеспечена явка представителей сторон.

В ходе судебного заседания 21.09.2023 ответчиком заявлено устное ходатайство об отводе судьи.

Судом, с целью рассмотрения заявления об отводе судьи, а также предоставления возможности истцу подготовить и предоставить письменное мотивированное заявление об

отводе судьи, в порядке статьи 163 АПК РФ, объявлен перерыв до 28.09.2023 до 16 часов 00 минут.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе при участии тех же представителей лиц, участвующих в деле.

На дату судебного заседания в адрес суда от истца поступило письменное заявление об отводе судьи по основаниям, изложенным в данном заявлении.

Определением от 28.09.2023 в удовлетворении заявления представителя Индивидуального предпринимателя Романова Алексея Викторовича - Кучерова Александра Викторовича об отводе судьи Якимчук Н.Ю. по делу № А83-326/2021, - отказано.

Исковые требования мотивированы использованием на сайте <https://www.instagram.com/pestosimf/>, <https://vk.com/id132890384> графических материалов, на которых отражен товарный знак «PESTO» в отсутствие предусмотренных законом правовых оснований.

Возражения ответчика относительно исковых требований изложены в представленном суду письменном отзыве и дополнениях к нему.

Исследовав материалы дела, всесторонне и полно выяснив все фактические обстоятельства, оценив относимость, допустимость каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, судом установлено следующее.

Индивидуальный предприниматель Романов Алексей Викторович является правообладателем товарного знака по свидетельству РФ № 637654, зарегистрированного для ряда услуг 43 класса МКТУ: агентства по обеспечению мест (гостиницы, пансионаты); аренда помещений для проведения встреч; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом. Товарный знак зарегистрирован в цвете (цветовом сочетании): черный, оливковый, светло-красный, желтый, малиновый, голубой.

Как указывает истец, 13 августа 2020 года в результате мониторинга веб-ресурсов, расположенных в телекоммуникационной сети «Интернет», ИП Романовым А.В. выявлено, что на сайте <https://www.instagram.com/pestosimf/>, <https://vk.com/id132890384> опубликованы графические материалы, на которых отражен товарный знак «PESTO». Правообладатель не давал разрешения для размещения товарных знаков на данном информационном ресурсе.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения Индивидуального предпринимателя Романова А.В. в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Согласно пункту 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются произведения науки, литературы и искусства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии.

В силу пункта 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 или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом 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 ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ 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.

Таким образом, исходя из характера спора о защите исключительного права на произведение на истце лежит обязанность доказать факты принадлежности ему исключительного права и использования данного права ответчиком, на ответчике - выполнение им требований действующего законодательства при использовании соответствующего произведения.


— /
PESTO

Товарный знак № 637654 « — / » зарегистрирован для услуг 43 класса МКТУ, а именно: агентства по обеспечению мест (гостиницы, пансионаты); аренда помещений для проведения встреч; гостиницы; закусовые; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом. Товарный знак №637654 зарегистрирован в цветовом сочетании: черный, оливковый, светло-красный, желтый, малиновый, голубой. Товарный знак № 637654 представляет собой комбинированное словесно-изобразительное обозначение, включающее словесный элемент «PESTO», выполненный в черном цвете одним из стандартных шрифтов с графической особенностью — разрывом в верхней части буквы Т, а также изобразительный элемент в виде разноцветных линий (вдоль букв Р, Е, Т – продольных, соответственно оливкового, светло-красного, малинового цвета, поперек буквы S – перечеркивающей, желтого цвета, а также внутри буквы О – в виде овала голубого цвета), а также расположенные выше и ниже словесного элемента две горизонтальные линии черного цвета с примыкающими к ним под углом короткими косыми линиями черного цвета.

Факт принадлежности истцу обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству РФ №637654, подтвержден представленными в материалы дела копией указанного свидетельства и сведениями о товарном знаке №637654, содержащимися в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, сторонами данный факт не оспаривается. Дата приоритета товарного знака - 17.01.2017, дата его регистрации - 01.12.2017, срок действия исключительного права - до 01.12.2027.

Ответчик использует на интернет-сайте по веб-адресу <https://www.instagram.com/pestosimf/>, <https://vk.com/id132890384> комбинированное



словесно-изобразительное обозначение «», (далее по тексту – обозначение) включающее словесный элемент «PESTO», выполненное заглавными буквами в стандартном шрифтовом исполнении в латинице зелёным цветом, словесный элемент «trattoria» (что обозначает тип итальянского ресторана, с соответствующей кухней – в переводе с итал.), имеющийся в противопоставленном обозначении, которое дополняет само слово «PESTO».

Также в обозначении ответчика присутствует изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение круга белого цвета обрамленного тремя полосами зелёного, белого и зелёного цвета соответственно. Внешняя полоса волнообразная. В верхней части круга расположен изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение томата в профиль, выполненное в цветовых оттенках красного цвета с бликом белого цвета. В центральной части данного круга находится словосочетание «PESTO trattoria», выполненное заглавными и строчными буквами в стандартном шрифтовом исполнении в латинице зелёным цветом.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Общество с ограниченной ответственностью «РЕСТО» ОГРН: 1149102103457 зарегистрировано 02.12.2014. Основным видом деятельности является «Деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания», что соответствует Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности код 56.10. Данное обстоятельство подтверждает тот факт, что ответчик использует обозначение для оказания услуг общественного питания, относящихся к 43 классу МКТУ к которому относится и Товарный знак истца.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Правила Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

На товарный знак, на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

При этом не может несколько исключительных прав, одинаковых по содержанию, на одно и то же средство индивидуализации, поскольку в таком случае право перестает быть исключительным. Повторное предоставление исключительного права на тот же самый объект правовой охраны противоречит самому характеру признания прав, поскольку для наделения носителя какими-либо правами достаточно один раз зафиксировать соответствующий правовой факт.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 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; 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 (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В предмет доказывания по требованию о защите исключительных прав на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанных прав и факт их нарушения ответчиком. Пунктом 1 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании которого истец заявил требование о взыскании компенсации, установлено, что в случае незаконного использования товарного знака 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. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения (п. 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10).

Пунктом 162 Постановления № 10 указано, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом, суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

- используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;
- длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

- степень известности, узнаваемости товарного знака;
- степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);
- наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Согласно пункту 42 Правил № 482 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. При этом указанные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил № 482, изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Признаки, указанные в изложенном (Правил № 482), учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Также в соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в постановлении от 18.07.2006 № 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Кроме того, правовая позиция, выраженная в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 3691/06 по делу № А40-10573/04-5-92, состоит в том, что судам при разрешении споров следует проводить комплексный анализ сходства товарных знаков, учитывающий как их визуальное и графическое сходство, так и различительную

способность. Вывод о степени сходства делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений (Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 и от 17.04.2012 №16577/11, постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2017 по делу № СИП-781/2016 и пр.).

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению (ст. 71 АПК РФ, п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Таким образом, согласно разъяснениям, изложенным в п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», и правовым позициям, изложенным в постановлениях Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 3691/06 по делу № А40-10573/04-5-92 и № 2979/06 по делу № А40-63533/04-67-642, вопрос об угрозе смешения решается судом в конкретном случае исходя из следующих факторов:

1) различительной способности товарного знака (узнаваемости знака как принадлежащего конкретному производителю), которая, в свою очередь, зависит и от распространенности входящих в его состав элементов. Так, распространенность слова снижает его различительную способность как элемента обозначения (п. 7.3 раздела 4 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата, утвержденного приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 11 (далее — Руководство от 20.01.2020) и ранее действовавшего аналогичного Руководства, утвержденного приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128 (далее — Руководство от 24.07.2018), что не означает отсутствия различительной способности у обозначения в целом;

2) фактической степени сходства сравниваемых обозначений;

3) однородности товаров и услуг. Однако однородность товаров и услуг не влияет на вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в сознании потребителей, если данные товарные знаки несходны (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2019 по делу № СИП-440/2018);

4) ряда других обстоятельств, которые могут повышать или понижать вероятность смешения применительно к конкретной паре обозначений, в частности: степень


внимательности потребителей при покупке (зависящая в том числе от категории товаров и их цены) (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суд Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06); а в случае представления соответствующих доказательств — также длительность и объем использования товарного знака правообладателем (Определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023); степень известности, узнаваемости товарного знака как принадлежащего именно данному правообладателю (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом; фактическое смешение (п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», п. 7.3 раздела IV Руководства от 20.01.2020), а ранее аналогично п. 7.3 раздела IV Руководства от 24.07.2018).

В соответствии с п. 164 Постановления, при использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака – остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, – является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

С учётом указанной правовой позиции, суд приходит к следующим выводам.

— /
PESTO


Товарный знак № 637654 «  » зарегистрирован для услуг 43 класса МКТУ, а именно: агентства по обеспечению мест (гостиницы, пансионаты); аренда помещений для проведения встреч; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Товарный знак №637654 зарегистрирован в цветовом сочетании: черный, оливковый, светло-красный, желтый, малиновый, голубой. Товарный знак № 637654

представляет собой комбинированное словесно-изобразительное обозначение, включающее словесный элемент «PESTO», выполненный в черном цвете одним из стандартных шрифтов с графической особенностью - разрывом в верхней части буквы Т, а также изобразительный элемент в виде разноцветных линий (вдоль букв Р, Е, Т – продольных, соответственно оливкового, светло-красного, малинового цвета, поперек буквы S – перечеркивающей, желтого цвета, а также внутри буквы О – в виде овала голубого цвета), а также расположенные выше и ниже словесного элемента две горизонтальные линии черного цвета с примыкающими к ним под углом короткими косыми линиями черного цвета.

В данном случае оригинальное сочетание и расположение разноцветных линий (как в теплых, так и в холодных цветах), сопровождающих или перечеркивающих буквы товарного знака истца, также обращает на себя внимание потребителя и в первую очередь способствует узнаваемости товарного знака № 637654 как выполненного в радужных (разноцветных) тонах, вследствие чего данный изобразительный элемент в виде сочетания разноцветных линий является сильным, доминирующим элементом товарного знака, а словесный элемент «PESTO» в данном товарном знаке не превосходит по силе изобразительный элемент и является слабым. В то же время идентичного или подобного элемента, обеспечивающего характерную радужную (разноцветную) цветовую гамму, в обозначении ответчика нет



Обозначение ответчика «» включает словесный элемент «PESTO», выполненное заглавными буквами в стандартном шрифтовом исполнении в латинице зелёным цветом, словесный элемент «trattoria» (что обозначает тип итальянского ресторана, с соответствующей кухней – в переводе с итал.), имеющийся в противопоставленном обозначении, которое дополняет само слово «PESTO». Также в обозначении ответчика присутствует изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение круга белого цвета обрамленного тремя полосами зелёного, белого и зелёного цвета соответственно. Внешняя полоса волнообразная. В верхней части круга расположен изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение томата в профиль, выполненное в цветовых оттенках красного цвета с бликом белого цвета. В центральной части данного круга находится словосочетание «PESTO trattoria», выполненное заглавными и строчными буквами в стандартном шрифтовом исполнении в латинице зелёным цветом.

Дополнительный словесный элемент «trattoria», который присутствует в обозначении ответчика увеличивает смысловую нагрузку товарного обозначения ответчика. Так, согласно сведений, содержащихся на сайте <https://ru.wikipedia.org>, в переводе с итальянского «trattoria» (Траттория) — тип итальянского ресторана (харчевня), с соответствующей кухней. Траттория отличается от классического ресторана относительно небольшим набором блюд, «домашней» кухней, упрощённым сервисом и ориентацией на постоянную (в том числе семейную) клиентуру. Также для траттории характерна менее формальная, более «домашняя» обстановка, но всё же более официальная, чем в остерии.

Кроме того, стоит учесть, что слово «trattoria» относится к лексической единице языка оригинала, не имеющие в русском языке перевода соответствующего лексического эквивалента, что называется безэквивалентной лексикой. Под безэквивалентностью лексической единицы языка оригинала понимается то обстоятельство, что она не имеет аналога в лексической системе языка перевода, то есть такого «готового слова» или устойчивого словосочетания, которое можно взять и подставить вместо нее в переводе. Данное явление придаёт оригинальности обозначению ответчика.

С учётом изложенного, можно сделать вывод, что обозначение ответчика является более сложным и содержит как словесные элементы, которые придают индивидуальность обозначению и дополняет смыслом, так и изобразительные элементы, которые придают ему отличительную форму и стиль. Аналогичные изобразительные и дополнительные словесные элементы в товарном знаке истца отсутствуют.

Суд приходит к выводу, что схожесть указанных объектов авторского права проявляется в наличии словесного элемента «PESTO» и их принадлежности к услугам 43 класса МКТУ.

В товарном знаке истца присутствует слово «PESTO», которое выполнено в радужных (разноцветных) тонах, буква T разорвана, и изобразительного элемента в виде разноцветных линий вдоль букв (придаёт эффект тени) P, E, T - продольных, поперек буквы S - перечеркивающей, а также внутри буквы O, а также двух горизонтальных черных линий и прерывающейся косой черной линии. В данном случае узнаваемость и запоминаемость товарного знака истца в значительной степени определяется указанной характерной своеобразной цветовой гаммой - «радужным» или разноцветным впечатлением. В данном виде указанный товарный знак со своим изобразительным элементом в виде сочетания разноцветных линий является сильным, доминирующим элементом товарного знака.

В то же время обозначение ответчика имеет словесный элемент «PESTO», выполненный заглавными буквами в стандартном шрифтовом исполнении в латинице зелёным цветом. Кроме того, присутствует дополнительный словесный элемент «trattoria» что увеличивает смысловую нагрузку товарного обозначения.

В то же время идентичного или подобного элемента, обеспечивающего характерную радужную (разноцветную) цветовую гамму, в обозначении ответчика нет, а узнаваемость обозначения ответчика определяется, прежде всего, изобразительным элементом в виде томата. Также различительную способность увеличивает дополнительный словесный элемент «trattoria» который увеличивает смысловую нагрузку обозначения.

Как следует из позиции судебной коллегии Суда по интеллектуальным правам в Постановлении СИП-448/2018 наличие в товарном знаке словесного элемента, выполненного полностью на иностранном языке, затрудняет его восприятие рядовым российским потребителем, внимание которого в таком случае может акцентироваться на изобразительном элементе, обладающим ярко выраженным смысловым значением.

Товарный знак № 637654, зарегистрированный за истцом, и обозначение ответчика относятся к услугам 43 класса МКТУ, а именно: агентства по обеспечению мест (гостиницы, пансионаты); аренда помещений для проведения встреч; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Данный факт учитывается при разрешении вопроса о степени смешения, согласно положению пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», учитывается при анализе противопоставленных знаков.

Однако однородность товаров и услуг не влияет на вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в сознании потребителей, если данные товарные знаки несходны (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2019 по делу № СИП-440/2018);

При таких обстоятельствах, для потребителя приобретают важное значение визуальные (графические и изобразительные) особенности, благодаря которым потребитель может узнавать и отличать друг от друга многочисленные обозначения, содержащие один и тот же словесный элемент «PESTO», широко распространенный, в том числе среди потребителей продуктов и блюд итальянской кухни, и который, взятый сам по себе, по этой причине имеет низкую различительную способность применительно

к услугам общественного питания 43 класса МКТУ (услуги ресторанов, кафе, приготовление блюд и доставка их на дом и пр.). Именно эти визуальные особенности могут дать возможность товарному знаку истца в целом выполнять свою различительную функцию, предусмотренную ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кроме того, суд учитывает отсутствие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом «PESTO».


Изобразительный элемент либо оригинальная графическая манера могут усилить различительную способность обозначения (п. 2.3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 №39). При таких обстоятельствах различительная способность (узнаваемость) товарного знака № 637654, взятого в целом, в значительной степени определяется своеобразной радужной цветовой гаммой (сопровождением или перечеркиванием букв разноцветными полосами), в отрыве от которой различительная способность отдельно взятого словесного элемента «PESTO» является относительно низкой, что хотя и не лишает защиты товарный знак в целом, но снижает вероятность смешения обозначений только по факту самого наличия в них слова «PESTO». Именно в этой цветовой гамме товарный знак истца защищается согласно свидетельству на товарный знак № 637654. Объем правовой охраны товарного знака определяется свидетельством на товарный знак (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.06.2019 по делу № СИП-752/2018). В свидетельстве на товарный знак № 637654 указано определенное цветовое сочетание: черный, оливковый, светло-красный, желтый, малиновый, голубой, при этом приведено конкретное изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания, включающее не только словесный элемент «PESTO», но и изобразительный элемент в определенной цветовой гамме

В отношении установления степени сходства товарного знака истца и обозначения ответчика, суд считает, что в данном случае фактическая степень сходства сравниваемых товарного знака истца и обозначения ответчика является низкой, недостаточна для возникновения вероятности смешения и для того, чтобы компенсировать низкую степень различительной способности самого по себе слова «PESTO» для услуг кафе и ресторанов.


Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, при этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. Исходя из того, что обозначения могут быть представлены в виде слова, сочетания слов, звуков и т.д., из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его

использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым (п. 7 раздела IV Руководства от 12.02.2020 и Руководства от 24.07.2018, раздел 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197). Таким образом, в данном случае, исходя из вида (словесно-изобразительный) и основного способа использования товарного знака истца и обозначения ответчика, а также исходя из того, что основанием иска является использование ответчиком обозначения, размещенного на интернет-сайте в виде графических материалов, а предметом иска - прекращение такого использования и взыскание в связи с этим компенсации, по данному делу следует оценивать прежде всего общее зрительное впечатление от товарного знака истца и спорного обозначения ответчика.



Товарный знак истца №637654 «  » состоит из слова «PESTO», выполненного одним из стандартно применяемых шрифтов (при этом буква Т разорвана), и изобразительного элемента в виде разноцветных линий (вдоль букв Р, Е, Т - продольных, поперек буквы S - перечеркивающей, а также внутри буквы О), а также двух горизонтальных черных линий и прерывающейся косой черной линии, при этом узнаваемость и запоминаемость товарного знака в значительной степени определяется указанной характерной своеобразной цветовой гаммой - «радужным» или разноцветным впечатлением.



Обозначение ответчика «  » состоит из слова «PESTO», выполненного заглавными буквами в стандартном шрифтовом исполнении в латинице зелёным цветом. Кроме того, присутствует дополнительный словесный элемент «trattoria» (что обозначает тип итальянского ресторана, с соответствующей кухней – в переводе с итал.), имеющийся в противопоставленном обозначении, которое дополняет само слово «PESTO», кроме того дополнительное слово обладает особенностью а именно, относится к лексической единице языка оригинала, не имеющие в русском языке перевода соответствующего лексического эквивалента, что называется безэквивалентной лексикой. В обозначении используются цвета в чёрном, зелёном, белом и красном, (основной акцент идёт на красные оттенки в сочетании с зелёным), при этом потребителю обозначение ответчика запоминается по изобразительному элементу, который представляет собой стилизованное изображение круга белого цвета обрамленного тремя полосами зелёного, белого и зелёного цвета

соответственно. Внешняя полоса волнообразная. В верхней части круга расположен изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение томата в профиль, выполненное в цветовых оттенках красного цвета с бликом. В таком виде сравниваемые обозначения производят различное общее впечатление, что не дает возможности потребителю сделать вывод об их ассоциировании между собой. При этом по графическому критерию совпадение в словесном элементе отсутствует, поскольку слово «PESTO» в обозначении ответчика выполнено выполненное заглавными и строчными буквами в стандартном шрифтовом исполнении в латинице зелёным цветом, в отличие от товарного знака истца. Имеет место фонетическое и смысловое совпадение только в словесном элементе «PESTO», однако с учетом низкой различительной способности именно этого элемента такого сходства недостаточно, чтобы сделать вывод о высокой степени сходства и угрозе смешения.

Элемент «trattoria» (что обозначает тип итальянского ресторана, с соответствующей кухней – в переводе с итал.), имеющийся в обозначении ответчика, в товарном знаке истца отсутствует полностью, таким образом, в части данного словесного элемента по всем критериям (графическому, фонетическому и смысловому) совпадение отсутствует.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

Судом установлено, что различительная способность (индивидуальность, запоминаемость потребителем и узнаваемость за счет ярких особенностей, присущих только этому обозначению) самого по себе словесного элемента «PESTO» изначально низка, поскольку данное слово не является вымышленным, означает распространенный соус итальянской кухни, широко известный и распространенный в продаже в России, вследствие чего данное слово широко распространено и хорошо известно в среде потребителей итальянской кухни.

При таких обстоятельствах для потребителя приобретают важное значение визуальные (графические и изобразительные) особенности, благодаря которым потребитель может узнавать и отличать друг от друга многочисленные обозначения, содержащие один и тот же словесный элемент «PESTO», широко распространенный, в том числе среди потребителей продуктов и блюд итальянской кухни, и который, взятый сам по себе, по этой причине имеет низкую различительную способность применительно

к услугам общественного питания 43 класса МКТУ (услуги ресторанов, кафе, приготовление блюд и доставка их на дом и пр.). Именно эти визуальные особенности могут дать возможность товарному знаку истца в целом выполнять свою различительную функцию, предусмотренную статьей 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации. (данные выводы подтверждаются Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А53-297/2021 от 06.08.2021).

В случае, если словосочетание выполнено на иностранном языке, то его восприятие российским потребителем затруднено и, как следствие, в таком случае внимание может быть акцентировано на изобразительном элементе, обладающем ярко выраженным смысловым значением (Постановление суда по интеллектуальным правам № СИП-448/2018). Указанное обстоятельство придает большей степени различительной способности противопоставленных обозначений.

В обозначении ответчика отсутствует оригинальная, характерная радужная (разноцветная) цветовая гамма в виде сопровождения разноцветными полосами вдоль, поперек или внутри букв слова «PESTO» (согласно свидетельству на товарный знак - черный, оливковый, светло-красный, желтый, малиновый, голубой), которая существенна для формирования восприятия и узнаваемости товарного знака истца в целом. При этом при анализе сходства, кроме словесного элемента, должны быть учтены и иные элементы комбинированного обозначения, которые могут существенным образом менять общее впечатление, производимое словесным элементом. Изобразительный элемент комбинированного обозначения также может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также степень связанности его с общей композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 № С01-214/2018 по делу № СИП-674/2017).

Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 № С01-214/2018 по делу № СИП-674/2017).

В данном случае оригинальное сочетание и расположение разноцветных линий (как в теплых, так и в холодных цветах), сопровождающих или перечеркивающих буквы товарного знака истца, также обращает на себя внимание потребителя и в первую очередь способствует узнаваемости товарного знака № 637654 как выполненного в радужных

(разноцветных) тонах, вследствие чего данный изобразительный элемент в виде сочетания разноцветных линий является сильным, доминирующим элементом товарного знака, а словесный элемент «PESTO» в данном товарном знаке не превосходит по силе изобразительный элемент и является слабым. В то же время идентичного или подобного элемента, обеспечивающего характерную радужную (разноцветную) цветовую гамму, в обозначении ответчика нет, а узнаваемость обозначения ответчика определяется, прежде всего, оригинальным изобразительным элементом, представляющий собой стилизованное изображение томата в профиль, выполненное в цветовых оттенках красного цвета с бликом белого цвета.

С учётом выводов Верховного суда Российской Федерации (Определение № 300-ЭС19-26515 по делу № СИП-102/2019) наличие отдельных сходных обстоятельств само по себе не свидетельствует о том, что товарный знак в целом ассоциируется с противопоставленными ему другими товарными знаками. При таких обстоятельствах Арбитражный суд Республики Крым приходит к выводу о том, что сравниваемые товарный знак истца и обозначение ответчика имеют низкую степень сходства, недостаточную для вывода об угрозе (вероятности) их смешения в гражданском обороте и введения в заблуждение потребителя в заблуждение.

Недостающее для угрозы смешения сходство товарного знака истца и обозначения ответчика не восполняется за счет однородности или идентичности их услуг, так как с точки зрения среднего потребителя даже при идентичности услуг данные обозначения не ассоциируются в целом. Кроме того, однородность товаров и услуг не влияет на вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в сознании потребителей, если данные товарные знаки несходны (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2019 по делу № СИП-440/2018).

На основании вышеизложенного, суд считает, что противопоставленный товарный знак и обозначение ответчика по своему цветовому оформлению – различны. Сопоставив товарный знак истца № 637654 и обозначение ответчика, с учётом выводов, изложенных в постановлении Суда по интеллектуальным правам, в обозначениях имеются различные изобразительные и словесные элементы, которых недостаточно для признания обозначений сходными до степени смешения.

Принадлежность противопоставленных знаков к 43 классу МКТУ, которое с учётом правовой позиции суда не является определяющим в схожести (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2019 по делу № СИП-440/2018). Кроме того, визуальные (графические и изобразительные) особенности, благодаря которым потребитель может узнавать и отличать друг от друга многочисленные

обозначения, содержащие один и тот же словесный элемент «PESTO», широко распространенный, в том числе среди потребителей продуктов и блюд итальянской кухни, и который, взятый сам по себе, по этой причине имеет низкую различительную способность применительно к услугам общественного питания 43 класса МКТУ (услуги ресторанов, кафе, приготовление блюд и доставка их на дом и пр.). Именно эти визуальные особенности могут дать возможность товарному знаку истца в целом выполнять свою различительную функцию, предусмотренную ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сами словесные элементы в товарных знаках имеют отдельную особенность в виде дополнительных слов и особой манеры исполнения, которое выполнено различным способом (Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу №15АП12567/2021 (А53-297/2021) от 06.08.2021).

При этом наличие фонетического сходства спорного обозначения с товарными знаками истца само по себе не свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Суд полагает, что спорное обозначение не влечет какой-либо вероятности того, что потребитель примет товары ответчика за товары истца, поскольку в нем не используются какие-либо индивидуализирующие истца элементы.

Недостающее для угрозы смешения сходство товарного знака истца и обозначения ответчика не восполняется за счет однородности товаров, так как с точки зрения среднего потребителя даже при однородности товаров данные обозначения не ассоциируются в целом. Кроме того, однородность товаров и услуг не влияет на вероятность смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений в сознании потребителей, если данные товарные знаки и обозначения несходны (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2019 по делу № СИП-440/2018).

При таких обстоятельствах, проведя самостоятельный сравнительный анализ товарных знаков истца и противопоставленных обозначений, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, в том числе на основании критериев, названных в пункте 162 Постановления № 10, суд пришел к выводу о низкой степени их сходства в целом.

Кроме того, исследовав материалы дела и оценив предоставленные доказательства, суд усматривает в действиях истца по приобретению и использованию знака обслуживания наличие признаков злоупотребления правом, поскольку в материалы дела доказательств наличия у истца или иного лица под его контролем активной деятельности по оказанию спорных услуг с использованием знака обслуживания не предоставлено.

Положениями статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу статей 1, 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Недобросовестность правообладателя должна быть, прежде всего, установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака (знака обозначения). Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права он действовал недобросовестно.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суд исходит из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

При этом, признание злоупотребления правом со стороны истца является в силу пункта 2 статьи 10 ГК РФ самостоятельным основанием для отказа в иске.

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был

направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Определяя намерения истца при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на спорный знак обслуживания, судом исследованы и оценены как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения.

Судом установлено, что истцом достаточных и надлежащих доказательств того, что им осуществлялась и ведется в настоящее время экономическая деятельность с использованием принадлежащего ему знака обслуживания, и что истец, приобретая такие права, имел намерение фактически использовать его для индивидуализации услуг, в материалы дела не представлены.

Таким образом, суд приходит к выводу, что истцом совершены действия, направленные на приобретение права на указанный знак обслуживания с целью предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота, и взыскания в связи с этим соответствующей компенсации, предпринята попытка получить судебную защиту при отсутствии достойного интереса (имитация нарушения исключительного права).

Аналогичная правовая позиция высказана в определении Верховного суда Российской Федерации № 301-ЭС23-2808 от 30.06.2023 по делу № А11-417/2019.

Иные доводы истца отклоняются судом как несостоятельные и не подтвержденные материалами дела.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно части 1 статьи 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

Как указано в статье 68 АПК РФ, обстоятельства дела, которые согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существования заявленных требований.

Исследовав всесторонне и полно доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, выяснив обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора по существу, принимая во внимание указания суда кассационной инстанции, изложенные в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2023 по делу №А83-326/2021, суд, с учётом установленной низкой степени сходства, приходит к выводу об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком истца и спорным обозначением ответчика, а также об отсутствии вероятности смешения между ними в результате использования ответчиком спорного обозначения в гражданском обороте.

Поскольку в настоящем случае отсутствуют доказательства вероятности смешения обозначений в глазах потребителей при оказании сравниваемых услуг, а также при наличии регистрации на знак обслуживания в отношении спорных услуг непредставленные надлежащие доказательства их использования самим правообладателем и (или) под его контролем, установленный факт наличия в действиях истца по приобретению и использованию спорного знака обслуживания признаков злоупотребления правом, направленных на получение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности, требование Индивидуального предпринимателя Романова Алексея Викторовича о прекращении использования спорного обозначения ответчиком не подлежит удовлетворению.

И как следствие, учитывая установленные факты, требование Индивидуального предпринимателя Романова Алексея Викторовича о взыскании компенсации в размере 1 000 000 руб. также не подлежит удовлетворению.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Принимая во внимание, что истцом заявлено два требования: имущественного характера и неимущественное требование, при этом оплачена государственная пошлина только за имущественное требование, недоплаченная государственная пошлина в размере 6 000,00 рублей подлежит взысканию с Индивидуального предпринимателя Романова Алексея Викторовича в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд, -

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении исковых требований отказать.
2. Взыскать с Индивидуального предпринимателя Романова Алексея Викторовича в доход федерального бюджета 6 000,00 рублей государственной пошлины за рассмотрение иска в суде первой инстанции.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, г. Севастополь, ул. Суворова, 21) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам (127254, Москва, 127254 Огородный проезд, д. 5, стр. 2) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объеме) постановления судом апелляционной инстанции.

Судья

Н.Ю. Якимчук