



**Арбитражный суд Краснодарского края  
Именем Российской Федерации  
РЕШЕНИЕ**

г. Краснодар  
01 февраля 2023 г.

Дело № А32-27147/2022

Резолютивная часть решения объявлена 25 января 2023 г.  
Полный текст решения изготовлен 01 февраля 2023 г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Ермоловой Н.А. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Джашеевой С.К., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «ИНВУД» (ИНН 9718119087) к ООО «ИНВУД» (ИНН 2312309172) об обязанности изменить фирменное наименование, прекращении использования товарного знака «INWOOD», взыскании 1 750 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав, взыскании неустойки в случае неисполнения решения суда в части изменения фирменного наименования

при участии:  
от истца: Аксенова А.А.  
от ответчика: не явился

**УСТАНОВИЛ:**

ООО «ИНВУД» (ИНН 9718119087) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края к ООО «ИНВУД» (ИНН 2312309172) с требованиями об обязанности изменить фирменное наименование, прекращении использования товарного знака «INWOOD», взыскании 1 750 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав, взыскании неустойки в случае неисполнения решения суда в части изменения фирменного наименования.

Из ПАО «МТС» и ПАО «Мегафон» поступили ответы на запрос суда.

Истец в судебном заседании настаивал на исковых требованиях.

Ответчик в судебное заседание не явился. Определение суда о времени и месте судебного заседания, направленное по юридическому адресу ответчика, возвращено в суд с отметкой почты «истек срок хранения».

В соответствии со статьей 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В пунктах 67, 68 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что юридически значимое сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения

корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. Статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

Согласно п.2 ч. 4 ст. 123 АПК РФ, лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд.

В связи с чем, суд считает ответчика извещенным надлежащим образом о судебном процессе в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 4 ст. 123 АПК РФ.

В судебном заседании 23.01.2023 г. объявлялся перерыв до 12 час. 00 мин. 25.01.2023 г., по окончании которого судебное заседание продолжено в отсутствие сторон.

Исследовав документы, и оценив в совокупности все представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец – ООО «ИНВУД» (ИНН 9718119087, ОГРН 1187746891012) зарегистрирован в качестве юридического лица 24.10.2018 г., что подтверждается представленной в материалы дела выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 09.06.2022 г.

Полное фирменное наименование истца – Общество с ограниченной ответственностью «ИНВУД», сокращенное фирменное наименование – ООО «ИНВУД», основным видом деятельности истца является строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20).

Ответчик – ООО «ИНВУД» (ИНН 2312309172, ОГРН 1222300019105) зарегистрирован в качестве юридического лица 15.04.2022 г., что подтверждается представленной в материалы дела выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 09.06.2022 г.

Полное фирменное наименование ответчика - Общество с ограниченной ответственностью «ИНВУД», сокращенное фирменное наименование – ООО «ИНВУД», основным видом деятельности истца является строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20).

В связи с указанными обстоятельствами, истец полагает, что ответчиком допущено нарушение исключительных прав истца на фирменное наименование ООО «ИНВУД» при осуществлении деятельности в сфере строительства жилых и нежилых зданий.

Кроме того, истец - ООО «ИНВУД» (ИНН 9718119087) является правообладателем комбинированного товарного знака «INWOOD» по свидетельству № 731658, зарегистрированного 16.10.2019 г. в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания товарного знака (знака обслуживания), срок действия исключительного права на который установлен до 27.12.2028 г. Приоритет товарного знака установлен с 27.12.2018 г.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении 19, 35, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

На официальном сайте истца в сети интернет (<https://inwood.ru>) размещены подробные проекты домов, которые предлагаются для строительства заказчикам, видеобзоры строящихся или завершенных объектов.

Указанный сайт был разработан на основании договора авторского заказа № 01/11 на создание сайта от 01.11.2018 г., заключенного между истцом и ООО «УМНЫЕ СЕО ТЕХНОЛОГИИ».

Согласно п. 1.2 указанного договора сайт как объект авторского права состоит из следующих частей: графические и текстовые файлы, обеспечивающие сборку и выдачу

html-кода и файлов данных в интернет-соединении (базовое программное ядро); закрытая паролем система администрирования данных, участвующих в информационном взаимодействии с браузером пользователя; дополнительные программные модули, расширяющие интерактивные возможности базового программного ядра системы; аудиовизуальные компоненты сайта, доступные посетителям в интерактивном режиме; блог; рекламное пространство.

По акту приема-передачи от 30.11.2018 г. исполнителем (автором) истцу передано произведение на материальном носителе.

Как указывает истец, ответчик неправомерно использует обозначение «INWOOD», «Инвуд» сходное до степени смешения с товарным знаком № 731658, в своем фирменном наименовании, а также использует товарный знак и объекты авторского права - проекты домов, видео-обзоры, принадлежащие истцу и размещенные на его официальном сайте, путем размещения копий на страницах своего сайта в сети интернет <https://vk.link/inwoodkrd>; [https:// vk.com/inwoodkrd](https://vk.com/inwoodkrd).

Согласно представленному истцом заключению АНО «Судебно-экспертный центр «Специалист» от 27.04.2022 г. № 280-04/22 на страницах в сети интернет <https://vk.link/inwoodkrd>; [https:// vk.com/inwoodkrd](https://vk.com/inwoodkrd) на стартовой странице используется фирменное наименование ГК Инвуд, указан номер телефона для связи с компанией - +7 (989) 850-36-13. После обращения по указанному номеру истцом велась переписка о возможном заключении договора на строительство жилого дома в приложении «WhatsApp». Далее представителями компании-нарушителя был создан групповой чат в мессенджере «WhatsApp» - «Планировка дома», в чат включены абоненты с номерами телефонов +7-918-333-80-84, +7-928-203-61-26, +7-989-850-36-13, + 7-918-333-80-84. В ходе переписки в групповом чате «Планировка дома» контактом с абонентским номером + 7-928-203-61-26 (Кирилл) 18.04.2022 г. в 13:36 был отправлен файл «КП 18.04.docx». Вложенный файл содержит изображение, идентичное товарному знаку, который принадлежит истцу. В ходе переписки с контактом с абонентским номером + 7-989-85036-13 был получен вложенный файл с проектом договора на строительство, где исполнителем выступает ООО «Инвуд» (ИНН 2312309172).

К указанному заключению также приложены скриншоты страниц сети интернет <https://vk.link/inwoodkrd>; [https:// vk.com/inwoodkrd](https://vk.com/inwoodkrd).

При этом какие-либо права на использование указанного товарного знака и объектов авторских прав ответчику предоставлено не было.

Претензия истца исх. № 1 от 16.05.2022 г., направленная в адрес ответчика с требованием о прекращении использования обозначения «INWOOD», объектов авторских прав, смене фирменного наименования и выплате компенсации была оставлена ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

При рассмотрении дела и разрешении спора суд полагает исходить из следующего.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса РФ к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также коммерческие обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее 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.

Согласно пункту 1 статьи 1473 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим

фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В силу пункта 1 статьи 1474 Гражданского кодекса РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет". Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

В силу пункта 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Как разъяснено в пункте 151 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в силу [пункта 3 статьи 1474](#) ГК РФ защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования (пункт 2 статьи 1475 Гражданского кодекса РФ).

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

Статьей 1252 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления 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 (бездоговорное 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.

Как разъяснено в п. 152 Постановления Пленума № 10 требование прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить фирменное наименование, а также возместить правообладателю причиненные убытки в силу пункта 4 статьи 1474 ГК РФ может заявить только правообладатель. В ходе рассмотрения соответствующего спора судом должно быть установлено, что истец и ответчик имеют тождественные или сходные до степени смешения фирменные наименования и фактически занимаются конкретными установленными судом аналогичными видами деятельности. Различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования истца и ответчика само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование. Требование о прекращении использования фирменного наименования может быть удовлетворено, если нарушение имеет место на момент вынесения судом решения.

Как установлено судом и было указано выше, истец - ООО «ИНВУД» (ИНН 9718119087) зарегистрирован в качестве юридического лица с указанным фирменным наименованием 24.10.2018 г., ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица с фирменным наименованием ООО «ИНВУД» 15.04.2022 г., что подтверждается представленными в материалы дела выписками из Единого государственного реестра юридических лиц.

Следовательно, право истца на фирменное наименование возникло ранее права ответчика.

Проанализировав основные виды деятельности истца и ответчика, суд приходит к выводу, что они являются аналогичными, имеют общий основной ОКВЭД – 41.20 (деятельность по строительству жилых и нежилых зданий).

Рассматриваемые фирменные наименования истца и ответчика являются тождественными, что влечет нарушение исключительных прав истца, ранее включенного в Единый государственный реестр юридических лиц с указанным фирменным наименованием.

При указанных обстоятельствах, исковые требования ООО «ИНВУД» об обязанности ответчика прекратить использование фирменного наименования в отношении аналогичных видов деятельности путем внесения соответствующих изменений в учредительные документы и в Единый государственный реестр юридических лиц, являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению.

Как разъяснено в п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), часть 2 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

В рассматриваемом случае, исходя из обстоятельств спора, суд считает необходимым установить десятидневный срок для исполнения ответчиком обязательств по смене фирменного наименования.

Помимо этого, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 150 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на фирменное наименование.

Вместе с тем, пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ предусмотрен перечень способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в числе которых возможность предъявления

требования о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб (подпункт 3).

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

При этом, нормы, содержащиеся в § 1 главы 76 Гражданского кодекса РФ, не содержат указания на возможность требования от нарушителя исключительного права на фирменное наименование выплаты компенсации вместо возмещения убытков.

Таким образом, взыскание с ответчика компенсации за нарушение исключительного права истца фирменное наименование противоречит нормам действующего гражданского законодательства.

Аналогичная правовая позиция отражена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 03.08.2017 г. по делу № А5519280/2016.

Кроме того, истец просит взыскать компенсацию в сумме 200 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, 800 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на объекты авторского права – видеозаписи в количестве 16 шт. (по 50 000 руб. за каждый факт нарушения), а также 600 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на объекты авторского права – изображения проектов домов, на которых присутствует водяной знак INWOOD в количестве 12 шт. (по 50 000 руб. за каждый факт нарушения).

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ 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 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.

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).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Кроме того, в соответствии с положениями статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и

предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе произведения искусства.

В силу пункта 1 статьи 1255 Кодекса интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами.

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, к которым в том числе относятся произведения изобразительного искусства – рисунки. Они обладают признаками оригинальности (уникальности, неповторимости), индивидуальными характеристиками, созданными в результате творческой деятельности конкретного автора (художника), и в отношении них существует возможность их использования как самостоятельных объектов интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 3 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 81 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Пленум № 10), авторское право с учетом пункта 7 статьи 1259 ГК РФ распространяется на любые части произведений при соблюдении следующих условий в совокупности: такие части произведения сохраняют свою узнаваемость как часть конкретного произведения при их использовании отдельно от всего произведения в целом; такие части произведений сами по себе, отдельно от всего произведения в целом, могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и выражены в объективной форме.

Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных ГК РФ, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

Согласно п. 55 Пленума № 10, при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет". Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи.

В подтверждение использования ответчиком обозначения «INWOOD», видеозаписей и изображений проектов домов, на которых присутствует водяной знак «INWOOD», на страницах сети интернет <https://vk.link/inwoodkrd>; [https:// vk.com/inwoodkrd](https://vk.com/inwoodkrd) истцом в

материалы дела представлено заключение АНО «Судебно-экспертный центр «Специалист» от 27.04.2022 г. № 280-04/22 с приложенными скриншотами страниц указанных сайтов.

Также в материалы дела представлены скриншоты переписки мессенджера «WhatsApp», согласно которым с телефонного номера +7-989-850-36-13 истцу был направлен проект договора на строительство, в котором в качестве исполнителя указан ООО «Инвуд» (ИНН 2312309172).

Отсутствие отзыва и заявления о несогласии ответчика с доводами истца, не позволяет суду исходить из иных доказательств, кроме, имеющихся в деле.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

В пункте 162 Пленума № 10 разъяснено, 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 товарных знаков и спорных изображений 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.

В силу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее - Методические рекомендации), сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 5.2.1 Методических рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных

элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Сходство изображений состоит во внешнем виде и смысловом значении. Незначительные различия в форме и сочетании цветов, не влияют на общее восприятие изображения данного товара как сходного до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками (пункт 14.4.2 Правил № 32).

При визуальном сравнении изображений, имеющих на страницах сети интернет <https://vk.link/inwoodkrd>; [https:// vk.com/inwoodkrd](https://vk.com/inwoodkrd), и товарного знака № 731658, а также объектов авторских прав (видеозаписей, изображений проектов домов), права на которые принадлежат истцу, судом установлено, что данные изображения сходны до степени смешения с указанными объектами интеллектуальной собственности.

Как отмечено в абзаце четвертом пункта 162 Постановления № 10 и указано в пункте 45 Правил № 482, при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары (пункт 7.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов от 20.01.2020 № 12 (далее – Руководство).

Чаще всего основанием для признания товаров (услуг) однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе; при определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункт 7.2.1.1 Руководства).

В пункте 42 Обзора разъяснено, что в ходе установления однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Суд отмечает, что ответчик использует спорные изображения при осуществлении деятельности по реализации проектов домов, относящихся к 19 классу МКТУ (в частности - дома сборные [наборы готовые], неметаллические), к 37 классу МКТУ (в частности - разработка планов в области строительства, в том числе архитектурно-строительное проектирование).

Установленное судом нахождение сторон спора в разных субъектах Российской Федерации не может являться определяющим фактором невозможности смешения товарного знака и использованных ответчиком обозначений.

Следует отметить, что правовая охрана товарному знаку предоставляется на всей территории Российской Федерации, в связи с чем правообладатель вправе запрещать

иным лицам на всей территории Российской Федерации использовать обозначение сходное до степени смешения (тождественному) с его товарным знаком.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о нарушении ООО «ИНВУД» (ИНН 2312309172) исключительных прав истца на спорный товарный знак № 731658 «INWOOD» и объекты авторских прав (видеозаписи в количестве 16 шт., изображения проектов домов, на которых присутствует водяной знак INWOOD).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) 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.

В соответствии со ст. 1301 Гражданского кодекса РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

В пункте 63 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что если имеется несколько принадлежащих одному лицу результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение, товарный знак и наименование места происхождения товара, товарный знак и промышленный образец, компенсация за нарушение прав на каждый объект определяется самостоятельно.

Требования истца о взыскании компенсации за различные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации являются обоснованными, поскольку исключительное право на товарный знак, видеозаписи и произведения изобразительного искусства (проекты домов) являются разнородными объектами интеллектуальных прав, каждый из которых подлежит защите (Протокол № 5 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 05.09.2014 г.).

Таким образом, в рассматриваемом случае суд исходит из того, что ответчиком допущено нарушение исключительных прав истца на товарный знак № 731658, на 28 объектов авторского права – 16 видеозаписей и 12 изображений проектов домов.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и объекты авторских прав, определенной на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 1301 ГК РФ, в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как разъяснено в пунктах 59, 61, 62 Пленума № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан

доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 14061, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации, исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В обоснование заявленного размера компенсации истец ссылается на характер допущенного нарушения, недобросовестный характер действий ответчика, по копированию деятельности компании, созданию недобросовестной конкуренции, высокую стоимость строительства одного объекта, которая превышает 3 000 000 руб.

Истец освобожден от доказывания размера причиненных ему убытков (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ). В то же время, именно ответчик обязан доказать, что взыскиваемая компенсация превышает убытки истца (пункт 2 Постановления КС РФ № 28-П от 13.12.2016 г.).

Принимая во внимание, что ответчик размер компенсации не оспорил, не заявил о несоответствии (чрезмерности) заявленной суммы компенсации, каких-либо мотивированных доводов и доказательств в обоснование необходимости уменьшения размера компенсации не привел, суд не может исходить из иных доказательств, кроме имеющихся в деле, в связи с чем, признает заявленный истцом размер компенсации обоснованным.

При таких обстоятельствах, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак и объекты авторского права в сумме 1 600 000 руб., в том числе:

- за нарушение исключительных прав на товарный знак № 731658 в сумме 200 000 руб.;

- за нарушение исключительных прав на объекты авторского права – видеозаписи в количестве 16 шт. – 800 000 руб. (по 50 000 руб. за каждый факт нарушения);

- за нарушение исключительных прав на объекты авторского права – изображения проектов домов, на которых присутствует водяной знак INWOOD в количестве 12 шт. – 600 000 руб. (по 50 000 руб. за каждый факт нарушения).

Как было указано выше, статьей 1252 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в том числе, путем предъявления требования 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.

Поскольку судом установлено нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарный знак № 731658, суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению иски требования истца в части обязанности ответчика прекратить нарушение исключительных прав истца на товарный знак №731658 «INWOOD», а также прекратить использование объектов авторского права (проекты, изображения, фото, видео) в своей коммерческой деятельности, в социальных сетях и документах организации.

Рассматривая требования истца о взыскании с ответчика судебной неустойки в случае неисполнения решения суда по данному делу в части обязанности ответчика изменить свое фирменное наименование, суд руководствуется следующим.

В соответствии с п. 28 - 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Пленум № 7) на основании п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (п. 2 ст. 308.3 ГК РФ).

Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.). Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению.

Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (ч. 2 ст. 174 АПК РФ).

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (ч. 1 и 2.1 ст. 324 АПК РФ).

Таким образом, действующее законодательство, исходя из вышеуказанных разъяснений, позволяет взыскателю требовать компенсации за ожидание исполнения судебного акта.

Как следует из п. 32 Постановления № 7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение.

При определении размера присуждаемой денежной суммы на случай неисполнения судебного акта, суд должен принимать во внимание степень затруднительности исполнения судебного акта, возможность ответчика по его добровольному исполнению, имущественное положение ответчика и иные заслуживающие внимания обстоятельства (определение Верховного Суда РФ от 15.03.2018 № 305-ЭС17-17260).

Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, суд полагает обоснованным заявленный истцом размер судебной неустойки в сумме 2 000 руб. за каждый день неисполнения решения Арбитражного суда Краснодарского края.

Ответчик возражений против заявленного истцом размера неустойки в материалы дела не направил, ходатайство о снижении неустойки не заявил.

Указанный размер неустойки, по мнению суда, соразмерен последствиям неисполнения судебного акта, и будет стимулировать ответчика к исполнению судебного акта, не являясь при этом карательной мерой.

Судебная неустойка подлежит взысканию с ответчика, начиная со дня истечения десяти дней с момента вступления решения суда в законную силу до момента (даты) исполнения решения суда по данному делу.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации госпошлина в отношении неимущественных требований об обязанности ответчика прекратить использование обозначения «ИНВУД» в своем фирменном наименовании, а также прекратить нарушение исключительных прав истца на товарный знак №731658 «INWOOD», прекратить использование объектов авторского права (проекты, изображения, фото, видео) подлежат взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Госпошлина за рассмотрение имущественных требований о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав подлежит взысканию со сторон в доход федерального бюджета пропорционально удовлетворенным иском требованиям в указанной части.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

#### **РЕШИЛ:**

Обязать ответчика ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВУД» (ИНН 2312309172, ОГРН 1222300019105) в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу прекратить использование обозначения «ИНВУД» в своем фирменном наименовании, тождественного фирменному наименованию истца – ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВУД» (ИНН 9718119087, ОГРН 1187746891012) в отношении аналогичных видов деятельности путем внесения соответствующих изменений в учредительные документы и в Единый государственный реестр юридических лиц.

В случае неисполнения ответчиком в установленный срок решения суда, взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВУД» (ИНН 2312309172) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВУД» (ИНН 9718119087) судебную неустойку за неисполнение настоящего решения в размере 2 000 руб. за каждый день просрочки до дня фактического исполнения настоящего решения.

Обязать ответчика ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВУД» (ИНН 2312309172, ОГРН 1222300019105) прекратить нарушение исключительных прав истца ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВУД» (ИНН 9718119087, ОГРН 1187746891012) на товарный знак №731658 «INWOOD», а также прекратить использование объектов авторского права (проекты, изображения, фото, видео) в своей коммерческой деятельности, в социальных сетях и документах организации.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВУД» (ИНН 2312309172) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВУД» (ИНН 9718119087) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак и объекты авторского права в сумме 1 600 000 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВУД» (ИНН 2312309172) в доход федерального бюджета 39 886 руб. 15 коп. госпошлины.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВУД» (ИНН 9718119087) в доход федерального бюджета 2 613 руб. 85 коп. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок от даты его принятия через Арбитражный суд Краснодарского края.

Судья

Н.А. Ермолова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России  
Дата 14.10.2022 5:18:00  
Кому выдана ЕРМОЛОВА НАТАЛЬЯ  
АЛЕКСАНДРОВНА