



14020017576881

12_42402185



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва
11 февраля 2025 года

Дело № А40-221471/24-12-2022

Резолютивная часть решения объявлена 28 января 2025 года
Решение суда в полном объеме изготовлено 11 февраля 2025 года

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Чадова А.С.

протокол судебного заседания составлен помощником судьи Кузнецовой Н.А.

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению:

ООО «Карэкспо» (ОГРН 1227700418472, ИНН 973109576)

к ответчику: ООО «Премиум Реклама» (ОГРН 1145263004501, ИНН 5263108187)

о защите прав на товарный знак и взыскании компенсации в размере 5.000.000 рублей,

в заседании приняли участие: согласно протоколу.

УСТАНОВИЛ:

ООО «Карэкспо» (далее – истец, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском заявлением к ООО «Премиум Реклама» (далее- ответчик) о защите прав на товарный знак и взыскании компенсации в размере 5.000.000 рублей.

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует товарные знаки.

Истец представителей в судебное заседание не направил.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал по доводам отзыва.

Изучив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В обоснование заявленных требований истец указал, что Общество с ограниченной ответственностью «Карэкспо» (ООО «Карэкспо») является правообладателем следующих товарных знаков:

FRANKAUTO;

FRANKELECTRO;

FRANKPREMIUM;

FRANKRENT;

FRANKFLEET;

"20" ноября 2023 г. ООО «Карэкспо» стало известно, что ООО "ПРЕМИУМ РЕКЛАМА" (на момент 20 ноября 2023 г. - ООО «КАТЕР») использует сходное с указанным товарным знаком обозначение и наименование до степени смешения, распространяемое на той же территории и по тем же классам МКТУ.

Указанное подтверждается фотографиями дилерского центра ООО "ПРЕМИУМ РЕКЛАМА", информацией (карточкой) о наименовании автосалона, контактных данных, размещенной на картах Яндекса, <https://yandex.ru/maps/org/71724948196>.

Усмотрев нарушения исключительного права на указанные товарные знаки, истец обратился с настоящим иском в защиту своих прав, а также с требованием о взыскании компенсации в размере 5.000.000 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

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

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

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Суд отклоняет требования истца в полном объеме в связи со следующими обстоятельствами.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 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.

На основании ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 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;

об изъятии материального носителя в соответствии с п. 4 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

Согласно п. 5 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации орудия, оборудование или иные средства, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.

Использование без согласия правообладателя чужого товарного знака в качестве ключевого слова в контекстной рекламе, если в самом объявлении товарный знак не используется, не является нарушением.

Если товарный знак размещен в самом рекламном объявлении Ответчика, то такое использование могло бы быть признано нарушением исходя из пункта 3 статьи 1484 ГК РФ.

Истцом не доказан факт неправомерного использования ответчиком товарного знака, что исключает возможность привлечения к установленной законом ответственности. Использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в качестве ключевого слова в контекстной рекламе, не может быть признано использованием по смыслу ст. 1484 ГК РФ, поскольку ключевые слова не могут быть отнесены к способам использования товарного знака с учетом отсутствия индивидуализирующей способности.

Карточка Яндекс, которая открывается при нажатии представленной истцом ссылки, содержит информацию об организации «Иван Драйв», которая отношения к ответчику не имеет. Указанную карточку ответчик не размещал, доказательств обратного истцом не представлено.

Как разъяснено в пункте 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязанности удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

В связи с изложенными обстоятельствами, суд полагает, что требования истца заявлены без надлежащего обоснования, доказательств наличия в действиях ответчика нарушений исключительных прав на средство индивидуализации в материалы дела не представлено.

Судом рассмотрены все доводы истца, однако они не могут служить основанием для удовлетворения иска, обратного в материалы дела истцом не представлено.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и возлагается на заявителя.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований ООО «Карэкспо» – отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

Судья:

А.С.Чадов