



ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной сторожки, 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 09АП-68288/2018

г. Москва
18 января 2019 года

Дело № А40-130439/18

Резолютивная часть постановления объявлена 14 января 2019 года
Постановление изготовлено в полном объеме 18 января 2019 года
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Д.Н. Садиковой,
судей Н.И. Левченко, А.И. Трубицына,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Роговым И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
ИП Вергейчик В.А.
на решение Арбитражного суда г. Москвы от 07 ноября 2018 года
по делу № А40-130439/18, принятое судьей Мищенко А.В.
по иску ИННИСФРИ КОРПОРЕЙШН
к ИП Вергейчик В.А.
о запрете и о взыскании 1 500 000 рублей
при участии в судебном заседании:
от истца: не явился, извещен.
от ответчика Вергейчик В.А. лично, паспорт.

У С Т А Н О В И Л:

Иннисфри Корпорейшн обратилось с иском к индивидуальному предпринимателю Вергейчик Валерии Александровне, при участии 3-го лица акционерного общества "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" о запрете использования товарных знаков РФ по свидетельствам №№388112, 497608 и товарного знака по международной регистрации №1218729 в Интернете, в том числе в доменном имени innisfree.com.ru, о взыскании 1 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам №№388112, 497608 и товарного знака по международной регистрации №1218729.

Суд первой инстанции, рассмотрев заявленные требования, решил: Взыскать с индивидуального предпринимателя Вергейчик Валерии Александровны в пользу Иннисфри Корпорейшн(Innisfree Corporation) 150 000 руб. компенсации, 5 800 руб. в возмещение расходов по госпошлине. В удовлетворении остальной части иска отказать.

Не согласившись с принятым судом первой инстанцией решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит указанный судебный акт отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований истца в полном объеме.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу: (www.kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями **части 6 статьи 121** Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебное заседание апелляционного суда представитель истца не явился, ответчик требования апелляционной жалобы поддержал, ходатайство об отложении судебного разбирательства на иную дату и время в связи с занятостью представителя ответчика в другом процессе не поддержал, пояснив, что детальные пояснения доводов жалобы им даны в письменных пояснениях и будут озвучены в ходе судебного разбирательства лично.

Исследовав представленные в обоснование апелляционной жалобы документы в их совокупности, с учетом положений **ст. 71** Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив

выводы суда первой инстанции, апелляционным судом усматриваются правовые основания для удовлетворения жалобы.

Как следует из материалов дела, исковые требования мотивированы следующими обстоятельствами.

Компания Иннисфри Корпорейшн (Innisfree Corporation), является производителем всемирно известной косметики Innisfree®. Истец входит в группу компаний AmorePacific, которой принадлежит около 30 косметических брендов, в том числе Etude House, Innisfree® и Laneige (<http://www.apgroup.com/int/en/hrands.html>).

Для защиты своего бренда Innisfree® в России Истец зарегистрировал товарные знаки (далее «Товарные знаки INNISFREE») 03, 35 класса МКТУ.

Истцу стало известно о том, что индивидуальный предприниматель Вергейчик Валерия Александровна (Ответчик) зарегистрировала доменное имя innisfree.com.ru, сходное до степени смешения с Товарными знаками INNISFREE, что администратором доменного имени с даты его регистрации является Ответчик.

К доменному имени innisfree.com.ru привязан веб-сайт <http://innisfree.com.ru>, который используется для предложения к продаже косметики, то есть тех товаров, в отношении которых Товарные знаки INNISFREE зарегистрированы. Истец не давал Ответчику согласия на использование Товарных знаков INNISFREE в доменном имени innisfree.com.ru и на сайте <http://innisfree.com.ru>, в частности, не заключал с Ответчиком лицензионных или иных договоров.

Таким образом, использование Товарных знаков INNISFREE Ответчиком является незаконным.

22.11.2017 в адрес ответчика истцом была направлена претензия с требованием прекратить использование доменного имени innisfree.com.ru и передать права на него без какой-либо компенсации, не использовать товарные знаки INNISFREE, не покупать, не регистрировать и не приобретать любым другим способом доменные имена в любой доменной зоне. Однако данные требования ответчиком не выполнены.

На основании вышеизложенного истец обратился с настоящим иском в суд.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования в части, сослался на следующее.

Доменное имя innisfree.com.ru сходно до степени смешения с товарными знаками РФ №№ 388112 и 497608 и тождественно товарному знаку по международной регистрации № 1218729. Указанные выводы основаны на Правилах определения сходства до степени смешения, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 4821 (далее - "Правила"). Так, согласно п. 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Словесный элемент INNISFREE, тождественный домену третьего уровня innisfree.com.ru, доминирует в товарных знаках РФ №№ 388112 и 497608. Некоторые различия между доменом третьего уровня innisfree.com.ru и товарными знаками РФ №№ 388112 и 497608 имеются - стилизованное написание INNISFREE в товарном знаке РФ по свидетельству № 388112 и использование изобразительного элемента в товарном знаке РФ № 497608. Однако такие отличия не влияют на восприятие домена как сходного до степени смешения с товарными знаками Истца благодаря использованию сильного доминирующего словесного элемента INNISFREE. Как указано выше, Товарные Знаки INNISFREE незаконно размещены в доменном имени innisfree.com.ru и на сайте <http://innisfree.com.ru>, которые используются для продажи косметики. Ответственность за указанные действия несёт Ответчик, поскольку он зарегистрировал доменное имя innisfree.com.ru и был его администратором. Согласно регламенту регистрации доменов третьего уровня (далее "Регламент"), администратор доменного имени третьего уровня определяет порядок использования этого домена; несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени третьего уровня, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Истец, пользуясь правом, установленным частью 4 статьи 1515 ГК РФ, заявляет требование о взыскании с Ответчика компенсации в размере 1 500 000 рублей в пользу Истца за нарушение принадлежащих Истцу исключительных прав на товарные знаки, зарегистрированных в соответствии со свидетельствами на товарные знаки.

В соответствии с ч. 1 ст. 1250 ГК РФ, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Согласно ч. 1 ст. 1252 ГК РФ, защита исключительного права осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право, или создающих угрозу его нарушения. Часть 3 ст. 1252 ГК РФ устанавливает, что 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. 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 (пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Суд, учитывая характер нарушения исключительных прав истца, однократность совершенного правонарушения, стоимость реализованного товара, отсутствие негативных последствий для истца в связи с совершенным нарушением, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, пришел к выводу о снижении размера компенсации до 150 000 рублей.

При этом суд первой инстанции оснований для удовлетворения иска в части запрета не установил, поскольку на дату принятия решения ответчик не является администратором домена, надлежащих, достоверных и допустимых доказательств того, что ответчик продолжает использовать обозначение в сети Интернет не представлено, а распечатки таковыми доказательствами не являются.

Апелляционный суд полагает, что в настоящем деле имеются основания для снижения суммы компенсации ниже низшего предела и удовлетворения требований апелляционной жалобы исходя из следующего.

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в [постановлении от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края"](#), нет оснований полагать, что [статьями 1301, 1311 и пунктом 4 статьи 1515](#) ГК РФ, равно как и другими, связанными с ними нормами гражданского законодательства не учитывается принцип соразмерности ответственности совершенному правонарушению: [абзац второй пункта 3 статьи 1252](#) ГК РФ обязывает суд определять размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение соответствующих интеллектуальных прав в пределах, установленных данным [Кодексом](#), в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Тем самым суд, следуя данному указанию и исходя из общих начал гражданского законодательства, не лишен возможности принять во внимание материальное положение ответчика - индивидуального предпринимателя, факт совершения им правонарушения впервые, степень разумности и добросовестности, проявленные им при совершении действия, квалифицируемого как правонарушение, и другие обстоятельства, например наличие у него несовершеннолетних детей.

Данный вывод соотносится с неоднократно выраженной Конституционным Судом Российской Федерации правовой позицией, в силу которой суды при рассмотрении дел обязаны исследовать по существу фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы, поскольку иное приводило бы к тому, что право на судебную защиту оказывалось бы ущемленным (постановления от 06.06.1995 [N 7-П](#), от 13.06.1996 [N 14-П](#), от 27.10.2015 [N 28-П](#) и др.).

Кроме того, высшая судебная инстанция обратила внимание на то, что [ГК РФ](#), как следует из [абзаца третьего пункта 3 его статьи 1252](#), допускает - при наличии определенных условий и с учетом характера и последствий нарушения - возможность снижения размера компенсации ниже предела, установленного [подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515](#) данного Кодекса, но не более чем до пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Как указала высшая судебная инстанция, из приведенной правовой позиции следует, что если использование индивидуальным предпринимателем при осуществлении предпринимательской деятельности результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, в нарушение этих прав носит очевидно грубый характер либо размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным правилам, сопоставим с размером причиненных правообладателю убытков, то тяжесть последствий применения данной меры ответственности, как обусловленная целями охраны интеллектуальной собственности, должна презюмироваться соразмерной содеянному и не может влечь негативную конституционную оценку.

Вместе с тем нельзя исключать, что при некоторых обстоятельствах размер ответственности, к которой привлекается нарушитель прав на объекты интеллектуальной собственности, в сопоставлении с совершенным им деянием может превысить допустимый с точки зрения принципов равенства и справедливости предел и тем самым привести к нарушению [статей 17 \(часть 3\), 19 \(части 1 и 2\) и 55 \(часть 3\)](#) Конституции Российской Федерации, а в конечном счете - к нарушению ее [статьи 21](#), гарантирующей охрану государством достоинства личности и не допускающей наказаний, унижающих человеческое достоинство.

Кроме того, отсутствие у суда, столкнувшегося с необходимостью применения на основании прямого указания закона санкции, являющейся - с учетом обстоятельств конкретного дела - явно несправедливой и несоразмерной допущенному нарушению, возможности снизить ее размер ниже установленного законом предела подрывает доверие граждан как к закону, так и к суду.

С учетом всего вышеизложенного, суд апелляционной инстанции, принимая во внимание, что ответчик ИП Вергейчик В.А. является матерью четверых малолетних детей, один из которых нуждается в оперативном лечении, самостоятельного заработка не имеет, является получателем ежемесячного пособия на каждого из детей в размере 4000 руб., по существу в семье один кормилец - отец малолетних детей и сама Вергейчик В.А. находится на иждивении супруга, учитывая характер допущенного

нарушения, степень вины нарушителя, отсутствие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, полагает возможным снизить сумму компенсации до 3000 руб., в остальной части во взыскании компенсации следует отказать.

Судебные расходы по госпошлине по иску и по апелляционной жалобе распределяются с учетом частичного удовлетворения иска, иск удовлетворен на 0.2%, госпошлина по иску в размере 56 руб. относится на ответчика, при подаче апелляционной жалобы ответчиком уплачено 3000 руб. госпошлины по апелляционной жалобе, расходы ответчика в размере 2 994 руб. относятся на истца, в результате зачета с истца в пользу ответчика подлежат взысканию расходы по госпошлине по апелляционной жалобе в размере 2 938 руб.

Учитывая изложенное, решение суда первой инстанции подлежит изменению.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 07 ноября 2018 года по делу № А40-130439/18 изменить.

Взыскать с ИП Вергейчик В.А. в пользу ИННИСФРИ КОРПОРЕЙШН компенсацию в размере 3000 руб.

Взыскать с ИННИСФРИ КОРПОРЕЙШН в пользу ИП Вергейчик В.А. расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе в размере 2 938 (две тысячи девятьсот тридцать восемь) руб.

В остальной части в иске отказать.

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

Председательствующий судья

Д.Н. Садикова

Судьи

Н.И. Левченко.

А.И. Трубицын