

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**Р Е Ш Е Н И Е****Именем Российской Федерации**г. Москва
27 октября 2015 года

Дело № А40-15652/15

Резолютивная часть решения объявлена 20 октября 2015 года
Решение изготовлено в полном объеме 27 октября 2015 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи – Чадова А.С. (шифр судьи 12-95)

протокол составлен секретарем Кузнецовой Н.А.

проводит судебное заседание

дело по иску (заявлению) ЗАО «МЕТТЭМ-Технологии» (ОГРН 1025000510061, ИНН 5001017207)

к ответчикам: 1) ООО «Фильтры для воды» (ОГРН 1087746357038, ИНН 771661365), 2) ООО «Русский барьер» (ОГРН 5137746232366, ИНН 7716763327), 3) ИП Ломовских П.А. (ОГРН 308770000210664, ИНН 772015742429)

о защите прав на товарный знак и взыскании компенсации
при участии:

от истца: Бурмистров Д.Б. (доверенность №11 от 14 марта 2014 г.),

от ответчика: 1) не явился, уведомлен судом надлежащим образом, 2) Каталин В.В. (доверенность от 01 апреля 2015 г.), 3) не явился, уведомлен судом надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

С учетом утверждения мирового соглашения ЗАО «МЕТТЭМ-Технологии» (далее – истец, правообладатель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском заявлением к ООО «Фильтры для воды», ООО «Русский Барьер» и Индивидуальному предпринимателю Ломовских П.А. (далее – ответчики) с требованиями о защите прав на товарные знаки по свидетельствам № 134, 412357, 321652 и взыскании компенсации в размере 300.000 рублей с каждого ответчика.

Иск мотивирован тем, что ответчик без согласия правообладателя незаконно использует обозначение «Барьер», тождественное товарным знакам истца, для предложения к продаже товаров, аналогичных тех, в отношении которых за истцом зарегистрированы товарные знаки.

Представитель истца в судебном заседании поддержал требования.

Представители ответчиков против удовлетворения требований возражали

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя подлежащим удовлетворению в части по следующим основаниям.

Согласно ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно ст. 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

Как следует из материалов дела, Истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак «Барьер» по свидетельствам № 134, 412357, 321652.

Истцу стало известно о том, что Ответчики нарушают принадлежащие ему исключительные права на товарный знак путем предложения к продаже и продаже фильтров для воды.

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), если 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.

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.

Таким образом, следует отметить, что истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть

разрешен судом без назначения экспертизы.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Факт однородности предлагаемых к продаже товаров подтвержден имеющимися в деле доказательствами.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что требования о запрете использования ответчиком товарного знака истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Возражения ответчиков судом отклоняются, поскольку из представленных доказательств невозможно сделать вывод, что реализованный товар имеет маркировку не сходную до степени смешения с товарными знаками истца.

В соответствии с ч. 1 ст. 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 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.

В соответствии со ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков, а также в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований разумности и справедливости.

Поскольку материалами дела подтвержден факт неправомерного использования товарного знака, а доказательств передачи правообладателем либо истцом исключительных прав на указанный товарный знак ответчиком суду не представлено, то требование истца о взыскании с ответчика компенсации суд признал правомерным.

В соответствии со ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными

Согласно разъяснениям, данным в п.п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя положения ст.ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, п.п. 1 п. 4 ст. 1515 или п.п. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в 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.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10.000 рублей.

Истец, воспользуясь правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсации в размере 300.000 рублей с каждого ответчика, однако, суд, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанность вероятных убытков правообладателем, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 100.000 рублей.

В связи с удовлетворением заявленных требований госпошлина в соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с ответчиков.

Учитывая изложенное и на основании Постановления совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», ст.ст. 12, 14, 1229, 1473, 1474 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:

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «Фильтры для воды» (ОГРН 1087746357038, ИНН 771661365) совершать любые действия по использованию комбинированного обозначения со словесным элементом «РУССКИЙ БАРЬЕР» сходного до степени смешения с товарными знаками истца, в том числе демонстрировать, предлагать к продаже, вводить в гражданский оборот однородные товары 11, 21 классов МКТУ, использовать 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.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Фильтры для воды» (ОГРН 1087746357038, ИНН 771661365) в пользу Закрытого акционерного общества «МЕТТЭМ-Технологии» (ОГРН 1025000510061, ИНН 5001017207) компенсацию за незаконное использование товарных знаков Истца в размере 100.000 (сто тысяч) руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 12.250 (двенадцать тысяч двести пятьдесят) руб.

Запретить Индивидуальному предпринимателю Ломовскому Павлу Александровичу (ОГРН 308770000210664, ИНН 772015742429) совершать любые действия по использованию комбинированного обозначения со словесным элементом «РУССКИЙ БАРЬЕР» сходного до степени смешения с товарными знаками истца, в том числе демонстрировать, предлагать к продаже, вводить в гражданский оборот однородные товары 11, 21 классов МКТУ, использовать 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.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Ломовского Павла Александровича (ОГРН 308770000210664, ИНН 772015742429) в пользу Закрытого акционерного общества «МЕТТЭМ-Технологии» (ОГРН 1025000510061, ИНН 5001017207) компенсацию за незаконное использование товарных знаков Истца в размере 100.000 (сто тысяч) руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 12.250 (двенадцать тысяч двести пятьдесят) руб.

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «Русский барьер» (ОГРН 5137746232366, ИНН 7716763327) совершать любые действия по использованию комбинированного обозначения со словесным элементом «РУССКИЙ БАРЬЕР» сходного до степени смешения с товарными знаками истца, в том числе демонстрировать, предлагать к продаже, вводить в гражданский оборот однородные товары 11, 21 классов МКТУ, использовать 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.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Русский барьер» (ОГРН 5137746232366, ИНН 7716763327) в пользу Закрытого акционерного общества «МЕТТЭМ-Технологии» (ОГРН 1025000510061, ИНН 5001017207) компенсацию за незаконное использование товарных знаков Истца в размере 300.000 (триста тысяч) руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 12.250 (двенадцать тысяч двести пятьдесят) руб.

В остальной части иска отказать.

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

Судья:

А.С.Чадов