

**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  
25 января 2011 года

Дело № А40-124532/10-12-783

Резолютивная часть решения объявлена 18 января 2011 года  
Решение изготовлено в полном объеме 25 января 2011 года

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Чадова А.С.

Членов суда: единолично

протокол судебного заседания составлен судьей Чадовым А.С.

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению

ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг»

к ответчикам: 1) ООО НПП «ГЕРМЕТ-УРАЛ», 2) ООО «НСТ Инжиниринг»

о защите исключительных прав на товарный знак

в заседании приняли участие:

от истца: Григорьева А.В. (доверенность № б/н от 01.07.2010 года),

от ответчика: 1) Голубева Л.П. (доверенность № 20 от 09.11.2010г.), 2) не явился,  
уведомлен судом надлежащим образом,**УСТАНОВИЛ:**

ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг» (далее – истец, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением с требованиями о запрете ООО НПП «ГЕРМЕТ-УРАЛ» предлагать к продаже и иным образом вводить в гражданский оборот товары с указанием «старое наименование МС», признании в действиях ООО НПП «ГЕРМЕТ-УРАЛ» по незаконному использованию товарных знаков истца по свидетельствам №№ 345518, 390218 актом недобросовестной конкуренции, взыскании с ООО НПП «ГЕРМЕТ-УРАЛ» в пользу истца компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 1.000.000 рублей, и запрете ООО «НСТ Инжиниринг» предлагать к продаже и иным образом вводить в гражданский оборот товары с указанием «старое наименование МС».

Иск мотивирован тем, что ООО НПП «ГЕРМЕТ-УРАЛ» и ООО «НСТ Инжиниринг» без согласия правообладателя соответственно предлагают к продаже и иным образом вводить в гражданский оборот товары с указанием «старое наименование МС, незаконно используя на обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам №№ 345518, 390218, тем самым вводит в заблуждение потребителей относительно товаров в отношении связи ответчиков с компанией ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг», формируют у потребителей ложное представление в отношении качества соответствующих товаров и их производителя, что является проявлением недобросовестной конкуренцией.

В судебном заседании представители истца поддержали требования, просили взыскать сумму компенсации по основаниям, изложенным в заявлении

Представитель ООО НПП «ГЕРМЕТ-УРАЛ» против заявления возражал, представил отзыв, в котором просил в удовлетворении заявления отказать, ссылаясь на незаконность и необоснованность предъявленных требований.

ООО «НСТ Инжиниринг» представителя в судебное заседание не направило, через канцелярию суда представило отзыв, в котором исковые требования признало, просило рассмотреть спор в отсутствие своего представителя.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя подлежащим частичному удовлетворению 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 обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 345518 с приоритетом от 24.01.2006 г.

Согласно свидетельству № 345518 товарный знак представляет собой словесное обозначение «МС101» при этом цифра «101» исключена из правовой охраны, товарный знак зарегистрирован в отношении товара 17 класса МКТУ. Кроме того, истцу принадлежит также словесный товарный знак «МС» по свидетельству № 390218 с приоритетом от 07.05.2008 г., зарегистрирован в отношении товаров 17 и 35 классов МКТУ.

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.

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 том числе, протоколом осмотра нотариуса города Москвы от 20.04.2010 г., счётом от 17.05.2010 г. №108, счёт-фактурой от 21.05.2010 г. № 00000117, товарной накладной от 21.05.2010 г. № 117; а также счётом № 2027 ВЮ, счёт-фактурой №1 ВЮ, товарной накладной от 02.06.2010 г. №1 ВЮ.

Кроме того, сходность товарных знаков истца свидетельствам №№ 345518, 390218 с обозначениями товаров ответчиков подтверждена решением Арбитражного суда города Москвы от 15.04.2009 г. по делу № А40-26107/08-15-119, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2009 г. № 09АП-12290/2009-ГК.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В деле № А40-26107/08-15-119 участвовали те же лица (истец - ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг», ответчик - ООО НПП «ГЕРМЕТ-УРАЛ»), при этом, предметом спора являлась защита исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам №№ 345518, 390218, а именно, obligation запретить ООО НПП «ГЕРМЕТ-УРАЛ» предлагать к продаже набивки с использованием обозначения «МС», в том числе, удалить с сайта [www.germetural.ru](http://www.germetural.ru) обозначение «МС» и взыскании компенсации в размере 1.000.000 рублей.

В обоснование своей позиции по спору ответчик указывал на то, что до даты регистрации товарных знаков истца по свидетельствам №№ 345518, 390218 (13.03.2008 г.) обозначение «МС» использовалось ЗАО «ЭкоРУМ» на законных основаниях, в связи, чем ему как дистрибьютору товаров, производимых ЗАО «ЭкоРУМ», позволено использовать товарный знак; кроме того, обозначение «МС» используется на сайте [www.germetural.ru](http://www.germetural.ru) исключительно в информационных целях, что исключает его ведение в гражданский оборот.

Данные доводы судом признаны несостоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела, представленным в материалы дела доказательствами и неправильным применением ответчиком норм материального права.

Судом установлено, что единственным законным производителем уплотнительных материалов с обозначением «МС101» является истец, первым начавшим его использование, что подтверждается решением Арбитражного суда города Москвы от 12.05.2009 г. по делу № А40-23060/09-51-274, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2009 г. № 09АП-12243/2009-АК.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Таким образом, выводы ответчика не основаны на законе, не соответствуют доказательствам, представленным в его подтверждение, и сделан без учета обстоятельств,

имеющих существенное значение для дела, поскольку были представлены доказательства реальных ассоциаций потребителей, которые, в том числе, и по косвенным, но, тем не менее, очевидным признакам ассоциировали обозначение, используемое ответчиками товарами с указанием «старое наименование МС», с товарными знаками истца.

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

Стороны не оспаривают факт однородности производимых и предлагаемых к продаже товаров, однородность также подтверждается имеющимися в деле доказательствами.

Факт сходства до степени смешения товарного знака истца с обозначением ответчика подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор

В силу п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе, продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

В соответствии с п. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» конкуренцией является соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

При этом, конкуренция возможна только в случаях осуществления предпринимательской деятельности хозяйствующими субъектами на одном товарном рынке.

В соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Судом установлено, что действия ООО НПП «ГЕРМЕТ-УРАЛ» по введению в оборот товара товары с указанием «старое наименование МС» способны вызвать в сознании потребителей смешение с товарными знаками истца по свидетельствам №№ 345518, 390218, широко известным потребителю, направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, на формирование и поддержание потребительского интереса к своему продукту, на обеспечение сбыта своей продукции посредством незаконного использования результатов интеллектуальной собственности конкурента, а потому противоречит обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности и справедливости, способны причинить и фактически причиняют убытки истцу, то есть являются актом недобросовестной конкуренции.

В силу положений ст. 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

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. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

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.

При этом, понятие таких слов как «по своему внутреннему убеждению» не подразумевают доказывание выводов суда, сделанных на основе этого убеждения, в силу установленной законом императивной презумпции соблюдения равноправия и состязательности суда как органа правосудия, наделенного соответствующими полномочиями.

Что касается требований относительно запрета ООО «НСТ Инжиниринг» предлагать к продаже и иным образом вводить в гражданский оборот товары с указанием «старое наименование МС», то поскольку ООО «НСТ Инжиниринг» признало факт нарушения исключительных прав истца, названные заявленные требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

Кроме того, согласно ч. 3 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств. Факт признания сторонами обстоятельств заносится арбитражным судом в протокол судебного заседания и удостоверяется подписями сторон. Признание, изложенное в письменной форме, приобщается к материалам дела.

Факт признания исковых требований ООО «НСТ Инжиниринг» подтверждается отзывом и протоколом судебного заседания от 18.01.2011 г.

При таких обстоятельствах суд на основании ч. 3 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации освободил истца от необходимости доказывания факта нарушения ООО «НСТ Инжиниринг» исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам №№ 345518, 390218.

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 1.000.000 рублей, 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 50.000 рублей.

В связи с удовлетворением заявленных требований госпошлина в сумме 27.000 рублей и 4.000 рублей в соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию соответственно с ответчиков в пользу истца.

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, 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:

Запретить ООО НПП «ГЕРМЕТ-УРАЛ» предлагать к продаже и иным образом вводить в гражданский оборот товары с указанием «старое наименование МС», признать в действии ООО НПП «ГЕРМЕТ-УРАЛ» по незаконному использованию товарных знаков истца по свидетельствам №№ 345518, 390218 актом недобросовестной конкуренции.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью НПП «ГЕРМЕТ-УРАЛ» в пользу Закрытого акционерного общества «ТРЭМ Инжиниринг» компенсацию в размере 50.000 (пятьдесят тысяч) руб.

Запретить ООО «НСТ Инжиниринг» предлагать к продаже и иным образом вводить в гражданский оборот товары с указанием «старое наименование МС».

В остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью НПП «ГЕРМЕТ-УРАЛ» в пользу Закрытого акционерного общества «ТРЭМ Инжиниринг» расходы по государственной пошлине в размере в размере 27.000 (двадцать семь тысяч) руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «НСТ Инжиниринг» в пользу Закрытого акционерного общества «ТРЭМ Инжиниринг» расходы по государственной пошлине в размере в размере 4.000 (четыре тысячи) руб.

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

Судья:

А.С.Чадов