



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994, официальный сайт: <http://www.fasmo.arbitr.ru>
e-mail: info@fasmo.arbitr.ru

ДП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № КГ-А40/11803-09

резюлютивная часть постановления объявлена 12 октября 2009 г.
в полном объёме постановление изготовлено 19 ноября 2009 г.

г. Москва

Дело № А40-26107/08-15-119

19 ноября 2009 года

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Петровой Е. А.,

судей Тихоновой В.К. и Тарасовой Н.В.

при участии в заседании:

от истца – Григорьева А.В. по дов. от 29.04.09 г.;

от ответчиков - не явились, извещены;

рассмотрев 12 ноября 2009 года в судебном заседании кассационную жалобу ЗАО «ЭкоРУМ»

на решение от 15 апреля 2009 года

Арбитражного суда города Москвы,

принятое судьёй Осиповой М.В.,

по делу № А40-26107/08-15-119

и постановление от 27 июля 2009 года

Девятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями: Поповым В.В., Барановской Е.Н., Левченко Н.И.

по иску ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг»

о защите права на товарный знак

к ООО «НПП «Гермет-Урал» и ЗАО «ЭкоРУМ»

УСТАНОВИЛ:

ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «НПП «Гермет-Урал» и ЗАО «ЭкоРУМ» об обязанности запретить ООО «НПП «Гермет-Урал» предлагать к продаже набивки с использованием обозначения «МС» путем удаления с сайта www.germetural.ru обозначение «МС», взыскании компенсации в размере 1 000 000 руб., а также запретить ЗАО «ЭкоРУМ» использовать обозначение «МС» на произведенных набивках, в том числе путем удаления обозначение «МС» с набивок, и о взыскании компенсации в размере 1 000 000 руб.

Исковые требования заявлены со ссылкой на положения п. 3 ст.1484 ГК РФ и мотивированы тем, что ответчики без разрешения истца как правообладателя зарегистрированного товарного знака «МС» используют указанное обозначение для введения в хозяйственный оборот и продвижения продукции, аналогичной той, в отношении которой зарегистрирован товарный знак (набивка безасбестовая из гибкого графита, 17 класс МКТУ).

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15 апреля 2009 г. по делу №А40-26107/08-15-119, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 июля 2009 г. №09АП-12290/2009-ГК по тому же делу, иски удовлетворены в полном объеме.

Решение и постановление мотивированы тем, что однородность товаров, маркированных обозначением «МС» и предлагаемых к продаже ответчиками (материалы для уплотнения, а именно сальниковые набивки из плетеного графитового волокна), и товаров 17 класса МКТУ, в отношении которых за истцом зарегистрирован товарный знак (материал для уплотнения, а именно набивка безасбестовая из гибкого графита), установлена заключением судебной экспертизы, назначенной судом первой инстанции, что свидетельствует о нарушении ответчиками исключительных прав истца. При этом факт продвижения ответчиками указанной продукции установлен судами на основании, в том числе нотариального протокола осмотра вещественного доказательства от 10.04.2008 г.

Суды обеих инстанций не установили оснований для уменьшения размера испрашиваемой истцом компенсации, посчитав, что она соответствует объему реализованной ответчиками контрафактной продукции и с учетом обстоятельств дела отвечает признакам справедливости и разумности.

В кассационной жалобе ЗАО «ЭкоРУМ» просит решение Арбитражного суда г. Москвы от 15 апреля 2009 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 июля 2009 г. №09АП-12290/2009-ГК по делу №А40-26107/08-15-119 отменить и в удовлетворении исковых требований отказать, поскольку считает, что истец искусственно изменил подсудность дела, предъявив первоначальные иски на основании ч. 2 ст.36 по местонахождению Роспатента; в удовлетворении ходатайства о выделении требований отказать, заявленных к ЗАО «ЭкоРУМ» и ООО «НПП «Гермет-Урал», и передаче дела в этой части на рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области суд необоснованно отказал; вывод судов об установлении производства и предложения к продаже ответчиками продукции, маркированной обозначением «МС», не соответствует имеющимся в деле доказательствам; суды не учли, что в действиях ответчиков по использованию обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, отсутствует вина, что с учетом ст.401 ГК РФ и разъяснений, содержащихся в п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», исключает основания для применения ответственности в виде взыскания денежной компенсации.

В судебное заседание кассационной инстанции представитель заявителя кассационной жалобы, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, не явился, что с учетом ч.3 ст.284 АПК РФ не препятствует рассмотрению дела в его отсутствие, при том, что заявитель письменно ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие; представитель ООО НПП «Гермет-Урал», извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела (судебное извещение вручено 27.10.09 г.), также не явился, представитель истца возражала против удовлетворения кассационной жалобы, полагая, что решение и постановление являются законными и обоснованными.

Отзыв на кассационную жалобу в порядке, установленном АПК РФ, не представлен.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав представителя истца, проверив в порядке ст. 286 АПК РФ правильность применения арбитражными судами норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам, установленным по делу, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что обжалуемые решение и постановление отмене не подлежат в связи со следующим.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ 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 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную данным Кодексом.

Удовлетворяя иски, суды обеих инстанций пришли к правильному выводу о том, что использование ответчиками обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, является нарушением исключительных прав истца и подлежит пресечению избранным истцом законным способом.

Вопреки доводам кассационной жалобы, вывод суда о доказанности фактов производства и предложения к продаже ответчиками продукции под маркой «МС», в отношении которой за истцом зарегистрирован одноименный товарный знак, основан на оценке надлежащих доказательств, собранных по делу, включая результаты проведенной судом первой инстанции экспертизы (том 3, л.д.110-126).

В указанном заключении, подготовленном Российским государственным институтом Интеллектуальной собственности, экспертом сделан вывод о том, что, «учитывая полную идентичность вида товаров, их назначения, вида материала, из которого они производятся, круга потребителей можно констатировать, что товар, произведенный ЗАО «ЭкоРУМ» и продаваемый ООО НПП «Гермет-УРАЛ»,

является однородным товарам, указанным в свидетельстве на товарный знак №345518» (том 3, л.д.128).

В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Непредставление ответчиками доказательств получения разрешения истца как правообладателя на использование обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, обоснованно расценено судами в качестве основания для удовлетворения исковых требований.

Довод кассационной жалобы о том, что суды не учли разъяснений, содержащихся в п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которым наступление ответственности за нарушение исключительных прав возможно только при наличии вины, отклоняется.

В указанном постановлении разъяснено, что в силу п. 3 ст.1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Судам надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности.

Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 Кодекса.

Ссылаясь на данное разъяснение, заявитель не учитывает, что согласно абз. 2 п. 1 ст.401 ГК РФ лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

При этом в силу п. 2 ст.401 ГК РФ отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Являясь коммерческими организациями, осуществляя производство и предложение к продаже продукции, маркированной обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца, ответчики не представили суду первой и апелляционной инстанции доказательств, свидетельствующих об отсутствии вины.

Следует отметить, что при достаточной степени заботливости и осмотрительности при реализации гражданских прав ответчики не лишены были возможности получения информации о наличии зарегистрированного правообладателя в отношении используемого ими обозначения.

Более того, факт оспаривания в 2008 г. ООО НПП «Гермет-Урал» правовой охраны товарного знака по свидетельству №345518 подтверждает осведомленность данного ответчика об использовании им обозначения, в отношении которого за другим лицом зарегистрирован товарный знак.

Довод кассационной жалобы о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права при определении подсудности настоящего дела также отклоняется, поскольку при принятии искового заявления суд обоснованно руководствовался ч. 2 ст.36 АПК РФ, а при отказе истца от требований к Роспатенту принял во внимание, что в силу ч. 1 ст.39 АПК РФ дело, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому арбитражному суду.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что обжалованные решение и постановление приняты на основании полного исследования фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, и при правильном применении норм права, в связи с чем оснований для их отмены по доводам кассационной жалобы не имеется.

Руководствуясь ст. ст. 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 15 апреля 2009 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 июля 2009 года №.09АП-12290/2009-ГК по делу №А40-26107/08-15-119 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий-судья

Е.А. Петрова

Судьи

В.К. Тихонова

Н.В. Тарасова