



ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной сторожки, 12
адрес электронной почты: info@mail.9aas.ru
адрес веб.сайта: <http://www.9aas.arbitr.ru>

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 09АП-26009/2010**

г. Москва
13 ноября 2010 года

Дело № А40-29035/10-51-209

Резолютивная часть постановления объявлена 08 ноября 2010 года
Постановление изготовлено в полном объеме 13 ноября 2010 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи В.В. Попова
судей Н.И. Левченко, А.И. Трубицына
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Благовещенской Н.О.
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
ООО "Новокор"
на решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.08.2010 г. по делу № А40-29035/10-51-209, принятое судьей Т.В.Васильевой
по иску ООО "Новокор"
к ООО «Касторама РУС»
третье лицо ООО «Альтаир»
о взыскании 100 000 руб. компенсации

при участии в судебном заседании:
от истца Выгодин Б.А. по доверенности от 07.10.2010 г., Головин А.В. по доверенности от 03.02.2010 г., Гурьянов А.В. по доверенности от 03.02.2010 г.;
от ответчика Барсукова А.Е. по доверенности от 13.08.2010 г. №124-2010;
третьего лица Егоров М.С. по доверенности от 02.11.2010 г.

У С Т А Н О В И Л:

ООО "Новокор" обратилось с иском в Арбитражный суд г. Москвы к ООО «Касторама РУС» о взыскании 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №327213, а также судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 600 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.08.2010 г. в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.

Не согласившись с принятым решением, ООО "Новокор" подало апелляционную жалобу, в которой просит решение Арбитражного суда г. Москвы отменить, исковые требования удовлетворить в полном объеме по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

Представитель истца в судебное заседание явился, доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика в судебное заседание явился, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, представил письменный отзыв на апелляционную жалобу.

Представитель третьего лица в судебное заседание явился, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, представил письменный отзыв на апелляционную жалобу.

Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы и возражения на нее, заслушав представителей истца, ответчика и третьего лица, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, истец является правообладателем комбинированного товарного знака «MARLIN» (номер регистрации №327213) с приоритетом от 25.07.2005 г. для товаров 11 классов МКТУ.

Исковые требования основаны на том, что ответчик незаконно использует обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца в отношении однородных товаров.

Факт реализации душевой панели подтверждено отчетом частного детектива №13/11-09 от 13.11.2009 г., кассовым чеком от 13.11.2009 г., гарантийным талоном, фотографией упаковки (л.д.36-42, т.2) и не оспаривается сторонами.

Не оспаривается однородность товара – душевой панели и товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца – санитарно-технические устройства.

В соответствии со статьей 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, если настоящим Кодексом 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 настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно ст.1484 ГК России лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

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:

- 1) 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;
- 2) при выполнении работ, оказании услуг;
- 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- 5) 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.

Арбитражный суд г. Москвы, сравнив товарный знак истца и обозначение на товаре, реализованном ответчиком, пришел к выводу о том, что данные обозначения имеют существенные графические различия, поэтому не являются сходными до степени смешения, отказав в удовлетворении иска.

Данный вывод суда первой инстанции нельзя признать обоснованным.

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Согласно абзацу шестому пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом, в данных комбинированных обозначениях сильными элементами являются наименование и особенности вида морской рыбы «марлин» с удлиненным носом и спинным плавником.

Действительно имеются графические различия товарного знака и обозначения на товаре, реализованном ответчиком и цвете, шрифте, форме, расположении элементов. Однако, данные различия не позволяют сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения, при том, что сравниваемые изображения имеют полное сходство по фонетическим и семантическим критериям (наименование и изображение морской рыбы семейства «марлин»), т.е. являются тождественными по этим признакам, что создает реальную угрозу смешения у потребителей товаров в отношении его производителя.

При таких обстоятельствах, Девятый арбитражный апелляционный суд считает апелляционную жалобу ООО "Новокор" обоснованной и подлежащей удовлетворению.

В соответствии со ст. 1515 ГК России 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.

Истец просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 100 000 руб. не мотивируя заявленный размер компенсации, оставляя определение данного размера на усмотрение суда.

Девятый арбитражный апелляционный суд считает разумной и справедливой компенсацию в минимальном размере - в размере 10 000 руб. с учетом характера и длительности нарушения, разового нарушения, того обстоятельства, что ответчик является продавцом данной продукции, заблуждался в отсутствие нарушения исключительных прав иных лиц при реализации контрафактной продукции.

Расходы по госпошлине по иску и апелляционной жалобе относятся, согласно ст.110 АПК РФ, на истца и ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям (10 % удовлетворено от заявленных исковых требований).

Истцом заявлено при подаче иска ходатайство о взыскании с ответчика судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 20 000 руб.

В соответствии с ч. 2 ст. 110 АПК России расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Истцом представлены доказательства – договор оказания юридических услуг от 12.02.2010 г., платежное поручение от 01.03.2010 г. №177 (л.д.60-65, т.1), подтверждающие расходы на оплату услуг представителя. Ответчиком не представлены доказательства неразумности данных расходов.

Девятый арбитражный апелляционный суд считает сумму расходов истца на оплату услуг представителя разумной и справедливой, оснований для ее снижения не имеется.

Руководствуясь ст. ст. 110, 266-268, п.2 ст.269, п.1 ч.1 ст. 270, ст.271 АПК РФ, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.08.2010 г. по делу № А40-29035/10-51-209 отменить.

Взыскать с ООО «Касторама РУС» в пользу ООО "Новокор" 10 000 руб. компенсации, 600 руб. расходов по госпошлине и 20 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.

В остальной части иска отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

В.В. Попов

Судьи:

Н.И. Левченко

А.И. Трубицын