

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

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

<http://www.msk.arbitr.ru>**ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****РЕШЕНИЕ**

05.12.2014 года

Дело № А40-75331/14

Резолютивная часть решения объявлена 11.11.2014

Решение в полном объеме изготовлено 05.12.2014

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, (шифр судьи 110- 634)

при ведении протокола судебного заседания секретарем Качко К.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью " [REDACTED] " (ОГРН [REDACTED] 35, 117105 г Москва пр

[REDACTED]) к обществу с ограниченной ответственностью " [REDACTED] " (ОГРН [REDACTED] 756, 127591 г Москва [REDACTED]

пом.1) третье лицо: общество с ограниченной ответственностью " [REDACTED] " (ОГРН [REDACTED] 847, 460005 обл Оренбургская г Оренбург [REDACTED]

кв. квартира 39), о защите прав на товарный знак,

при участии:

[REDACTED]

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью " [REDACTED] " обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью " [REDACTED] " (с учетом уточнения в порядке ст. 49 АПК РФ) о запрете предлагать к продаже и/или вводить иным образом в гражданский оборот контрафактную продукцию- трубочки для ароматизации молока «Фелфолди. Волшебная соломинка», на упаковке которых имеется обозначение, тождественное с товарным знаком «QUICK MILK» по свидетельству №482347, взыскании 100 000 руб. компенсации.

В обоснование своих требований истец ссылается на то обстоятельство, что ответчик незаконно (без его согласия)использует его товарный знак путем реализации контрафактного товара на территории Российской Федерации, маркированного обозначениями, тождественными с товарным знаком «QUICK MILK» №482347, что является нарушением исключительных прав правообладателя , которые должны быть восстановлены на основании ст.ст. 1229, 1479, 1484, 1250, 1515 ГК РФ

Ответчик факт продажи товара не оспорил, однако иск не признал, сославшись на те обстоятельства, что исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия истца по государственной регистрации товарного знака квалифицируются как злоупотребление правом, в связи с чем в защите принадлежащего ему право следует отказать.

Третье лицо не явилось, извещено надлежащим образом, в связи с чем спор рассмотрен в его отсутствие на основании ст.ст.123, 156 ГК РФ, при этом заявляло о приостановлении производства по делу до принятия решения Роспатентом по

возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку, в удовлетворении которого отказано, о чем вынесено протокольное определение, поскольку рассмотрение возражений в Роспатенте не является безусловным основанием для приостановления производства по делу, и в случае удовлетворения возражений ответчик и третье лицо не лишены права обратиться с заявлением о пересмотре решения по новым обстоятельствам.

Заслушав представителей сторон, оценив доводы лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, ООО «XXXXXXXXXX» является правообладателем товарного знака «QUICK MILK», что подтверждается свидетельством на товарный знак № 482347 в отношении товаров следующих классов МКТУ: 20 - соломинки для дегустации напитков; 21 - палочки для коктейлей; 30- вещества подслащивающие натуральные, глюкоза пищевая; эссенции пищевые, который представляет собой словесное обозначение «QUICK MILK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита. Согласно указанному свидетельству, исключительные права правообладателя распространяются.

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающее исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может также по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, при этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующее средство индивидуализации без согласия правообладателя. Использование средства индивидуализации без согласия правообладателя, является противоправным и влечет установленную законом ответственность (абзац третий части первой статьи 1229 ГК РФ).

Согласно статье 1479 ГК РФ, на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. На товарный знак, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (статья 1481 ГК РФ).

Правообладателю товарного знака принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), которое может быть осуществлено для индивидуализации товаров, в частности, путем размещения товарного знака на товарах (в том числе их упаковках, этикетках), которые вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также иными способами, указанными в статьях 1484, 1229 ГК РФ, или иным не запрещенным законом способом.

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 (часть третья статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с частью первой статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (часть вторая статьи 1515 ГК РФ).

20.02.2014 в целях защиты права истцом приобретен контрафактный товар в количестве девяти упаковок, содержащих по пять трубочек каждая, в магазине ответчика, что подтверждается представленным договором от 10.02.2014, счетом №98 от 07.02.2014, платежным поручением №13, счетом-фактурой №КР-0481 от 20.02.2014, товарной накладной №КР-0481 от 20.02.2014, товарной накладной, самим товаром и не оспаривается ответчиком..

Товар, реализуемый ООО «[REDACTED]», представляет собой набор из палочек-трубочек с размещенными в них гранулами, имеющими различный вкус. Указанный товар предназначается для питья и ароматизации молока и рассчитан преимущественно на потребителей детского и младшего школьного возраста. На лицевой стороне упаковки, в верхней ее части, размещается обозначение «QUICK MILK», выполненное крупными буквами английского алфавита, идентичное обозначению, зарегистрированному в качестве товарного знака по свидетельству № 482347 на имя ООО «[REDACTED]».

Несмотря на наличие на упаковке других надписей, словесный элемент «QUICK MILK» воспринимается как индивидуализирующее наименование продукта за счет своего визуального доминирования, обусловленного: а) наиболее удобным для восприятия расположением в верхней части упаковки, которая, как правило, наилучшим образом воспринимается визуально в случае размещения товара на торговой витрине и привлекает внимание потребителя; б) написанием его крупными буквами различных ярких цветов (красного и синего в белом обрамлении), контрастных темному фону, на котором размещен вышеуказанный словесный элемент. Идентичным образом этот элемент нанесен на обратную сторону упаковки товара и расположен также в верхней его части.

Таким образом, сравнение словесного товарного знака «QUICK MILK», принадлежащего истцу, и индивидуализирующего обозначения, размещенного на товаре, приобретенном истцом у ответчика, свидетельствует о том, что указанные обозначения являются идентичными.

Согласно размещенной на упаковке товара информации, страной производства продукта является Венгрия, импорт товара в Российскую Федерацию осуществляется третьим лицом

Таким образом, на упаковке товара, ввозимого на территорию Российской Федерации ООО «[REDACTED]», реализация которым осуществляется ответчиком, используется обозначение, тождественное товарному знаку «QUICK MILK» (свидетельство № 482347), принадлежащему ООО «[REDACTED]».

Обозначение «QUICK MILK» используется в отношении товара - набора палочек-трубочек, который относится как к товарам 21 класса, так и к товарам 30 класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован принадлежащий истцу товарный знак.

Учитывая отсутствие у ответчик и третьего лица права на использование товарного знака «QUICK MILK», использование указанного средства индивидуализации товара при маркировке продукта, реализуемого ответчиком, является противоправным и влечет за собой установленную законом ответственность.

Таким образом, факт нарушения исключительного права истца действиями ответчика подтвержден материалами дела. Доказательств, подтверждающих наличие у ответчика права на реализацию в предпринимательских целях спорного объекта интеллектуальной собственности, ответчиком в порядке ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Являясь коммерческой организацией, при достаточной степени заботливости и осмотрительности ответчик имел возможность получения соответствующий прав на законное использование товарных знаков. Однако этого не сделал и не представил суду доказательств, свидетельствующих об отсутствии его вины.

Суд установил наличие вины ответчика в форме неосторожности, поскольку, осуществляя предпринимательскую деятельность при осуществлении купли-продажи

товаров, которые в силу своей специфики потребления и назначения, могут содержать средства индивидуализации, ответчик не проявил той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, и не принял все меры для надлежащего исполнения этого обязательства.

Ответчик также не представил доказательств, свидетельствующих, что правонарушение вызвано чрезвычайными обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми препятствиями, находящимися вне его контроля; имел реальную и объективную возможность для обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных действующим законодательством, за нарушение которых предусмотрена ответственность, в том числе, гражданско-правовая, однако, не только не принял всех зависящих от него мер по их соблюдению, но и в рамках судебного разбирательства отрицает сам факт наличия у него такой публично-правовой обязанности.

При указанных обстоятельствах требование о запрете использования обозначения правомерно.

При этом доводы ответчика суд считает несостоятельными, поскольку им не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что действия истца по государственной регистрации товарного знака являются злоупотреблением правом, соответствующих фактически обстоятельства также не установлены.

Кроме того, в силу части 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.

Согласно п.3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 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.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В соответствии с пунктами 43.2 и 43.5 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года № 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

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 50 000 руб.

При этом суд исходил из того, что ответчиком нарушены исключительные права на один товарный знак, а размер заявленная компенсации не зависит от количества товара, на котором использовано спорное обозначение.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате госпошлины относятся на

сторон пропорционально удовлетворенным требованиям.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110,123, 156, 167- 171 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "[REDACTED]" предлагать к продаже и/или вводить иным образом в гражданский оборот контрафактную продукцию- трубочки для ароматизации молока «Фелфолди. Волшебная соломинка», на упаковке которых имеется обозначение, тождественное с товарным знаком «QUICK MILK» по свидетельству №482347.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "[REDACTED]" в пользу общества с ограниченной ответственностью "[REDACTED]" 50 000(пятьдесят тысяч) руб. компенсации, 6 000(шесть тысяч) руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Во взыскании остальной части компенсации отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца с даты его принятия.

Судья:

А.В.Мищенко