



324/2013-44469(1)



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-5719/2013-ГК

г. Москва
01 апреля 2013 года

Дело № А40-84744/12-19-646

Резолютивная часть постановления объявлена 25 марта 2013 года
Постановление изготовлено в полном объеме 01 апреля 2013 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Н.И. Левченко,
судей В.Р. Валиева, Е.Б. Расторгуева,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.Е. Чернышевой,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
ООО «Ранний старт»
на решение Арбитражного суда города Москвы от 31 января 2012 года
по делу № А40-84744/12-19-646, принятое судьей Е.А. Хайло,
по иску ООО «Ранний старт»
(ОГРН 1087746202323, 123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 1, корп.3)
к 1. ООО «БИОМ»
(ОГРН 1037736003370, 117261, г. Москва, Ленинский пр., 75/9),
2. ООО «Раннее развитие»
(ОГРН 1047796778743, 119311, г. Москва, пр. Вернадского, 9, кв. 617),
3. ООО «БИОМ+»
(ОГРН 108691140000910, 172380, г. Ржев, ул. Ленина, 12/23)
4. ИП Смелянский А.В.
(140207, Московская область, Воскресенский р-н, с. Ачкасово, д. 37)
Третьи лица: ЗАО «РСИЦ», ООО «РЕГТАЙМ»
о защите исключительных прав

при участии в судебном заседании:

от истца: Выгодин Б.А. (по доверенности от 09.04.2012)

от ответчика:

от ООО «БИОМ»: Кондаков С.В. (ген.директор, Приказ № 1 от 06.02.2003)

от ООО «Раннее развитие»: Буров А.Н. (ген.директор, выписка из ЕГРЮЛ от)

В судебное заседание не явились представители:

от ООО «БИОМ+», ИП Смелянский А.В. и третьих лиц: извещены

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Ранний старт» (далее – ООО «Ранний старт», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к ответчикам: Обществу с ограниченной ответственностью «БИОМ» (далее – ООО «БИОМ») обществу с ограниченной ответственностью «Раннее развитие» (далее – ООО «Раннее развитие»), Обществу с ограниченной ответственностью «БИОМ+» (далее – ООО «БИОМ+»), Индивидуальному предпринимателю Смелянскому Андрею Викторовичу (далее – ИП Смелянский А.В.)

- о запрете ответчикам - ООО «БИОМ» и ООО «Раннее развитие» использования в хозяйственном обороте, в том числе предложение к продаже, рекламу, а также изготовление, применение, продажу и хранение с целью продажи изделий - спортивно-игровых комплексов, с использованием обозначения «Ранний старт», тождественного или сходного с принадлежащим истцу товарным знаком по свидетельству № 431893 и фирменным наименованием «Ранний старт»;

- об обязанности ответчиков - ООО «БИОМ+» и ИП Смелянский А.В., удалить из сети Интернет по адресам соответственно www.bbsport.ru и www.biom.ru информацию в отношении обозначения «Ранний старт»;

- об обязать ответчика - ООО «Раннее развитие» - удалиться из сети Интернет по адресу www.sport-kid.ru информацию в отношении обозначения «Ранний старт»;

- взыскании с ответчиков ООО «БИОМ» и ООО «БИОМ+» в пользу истца по 100 000 рублей компенсации, с ответчиков ИП Смелянский А.В. и ООО «Раннее развитие» - по 50 000 рублей компенсации (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле были привлечены ЗАО «РСИЦ», ООО «РЕГТАЙМ».

Решением арбитражного суда первой инстанции от 31.01.2013 в удовлетворении исковых требований отказано. При этом суд пришел к выводу об отсутствии доказательств использования товарного знака ответчиками. Суд указал, что объединяющим признаком нарушений права на товарный знак является введение товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, в хозяйственный оборот. Если такой цели лицо, использующее товарный знак или товар, маркированный товарным знаком, не преследует, его действия правонарушения не образуют. По смыслу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение от 31.01.2013 отменить, исковые требования удовлетворить.

Заявитель указывает на неверный вывод суда о том, что при использовании товарного знака «РАННИЙ СТАРТ» на сайтах ответчиков исключительные права не нарушаются. Суд неправомочно ограничил установленный статьей 1484 ГК РФ перечень видов использования товарного знака только маркировкой выпускаемой продукции, документацией и рекламой.

Истец считает ошибочным мнение суда, что производство и выпуск ответчиками продукции, маркированной обозначением «Ранний старт», до даты приоритета товарного знака, дает ответчикам право на использование этого обозначения и после регистрации товарного знака на имя истца.

ООО «Ранний старт» ссылается на несостоятельность довода решения об информационно-познавательном характере упоминания о товарном знаке, его сравнении при оценке спорткомплексов «Ранний старт» и «Пирамида».

В заседании суда апелляционной инстанции представитель истца доводы жалобы поддержал, просил решение отменить, иск удовлетворить.

Представители ООО «БИОМ» и ООО «Раннее развитие» против удовлетворения апелляционной жалобы возражали.

ООО «БИОМ+» и ИП Смелянский А.В., а также ЗАО «РСИЦ» и ООО «РЕГТАЙМ», надлежащим образом уведомленные о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей для участия в судебном заседании не направили.

Арбитражный апелляционный суд, руководствуясь статьями 123, 156, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрел настоящее дело в отсутствие представителей ответчиков и третьих лиц.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчиков, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, ООО «Ранний старт» является владельцем словесного товарного знака «РАННИЙ СТАРТ», свидетельство Российской Федерации № 431893, с приоритетом от 07.04.2010 зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 09.03.2011, в отношении следующих товаров и услуг по классам 44 Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): 28 - игры; спортивно-игровые комплексы, включенные в 28 класс, 35 - продвижение товаров, включенных в 28 класс (для третьих лиц).

Фирменное наименование истца, в качестве отличительной черты содержит обозначение «Ранний старт». Также истец является правообладателем патентов на полезные модели № 55610 (Спортивно-игровой комплекс «Ранний старт») и № 85829 (Спортивно-игровой комплекс «Ранний старт-люкс»), содержащих в названии обозначение «Ранний старт».

ООО «БИОМ» производит и реализует игровые комплексы,- «ПИРАМИДА», используя при их характеристике обозначение «Ранний старт». Указанное обозначение используется ответчиком на сайте (www.biom.ru) (копия протокола нотариуса Серовой М.В. об исследовании информации по адресу данного сайта в деле).

В разделе «контакты» этого сайта по адресу <http://biom.ru/adres.html> указаны реквизиты фирмы ответчика: ООО «БИОМ» и ее местонахождение.

На странице указанного сайта по адресу «<http://biom.ru/katalog.html>» в левом столбце(перечне) подраздела «каталог» седьмой позицией указано «ПИРАМИДА»(Ранний старт). При переходе на данную страницу по адресу <http://biom.ru/rstart.html> открывается текст с заголовком «Проект «Пирамида» (Ранний Старт).

При переходе с той же страницы <http://biom.ru/rstart.html> по ссылке на словах «наглядное сравнение отличий» и особенностей между конструктивными элементами и их сборочными узлами в каркасах комплексов «ПИРАМИДА» и «РАННИЙ СТАРТ» на страницу по адресу <http://biom.ru/pvsr.html> открываются картинки с надписями:

И надписей к этим картинкам следует, что якобы производителем спорткомплекса «РАННИЙ СТАРТ» является ООО «БИОМ».

ООО «Раннее развитие» на сайте www.sport-kid.ru предлагает к продаже спорткомплексы с использованием в тексте предложения обозначение «Ранний старт», что подтверждается протоколом осмотра нотариуса и не отрицается ответчиком.

ООО «БИОМ+» и ИП Смелянский, являясь владельцами и администраторами сайтов www.bbsport.ru и www.biom.ru размещают на указанных сайтах информацию с предложением к продаже игровых комплексов, используя обозначение «Ранний старт».

Ответчики в судебном заседании суда первой инстанции не отрицали факт принадлежности им названных Интернет-сайтов.

Суд первой инстанции, полагая, что отсутствуют доказательства использования товарного знака ответчиками в удовлетворении исковых требований отказал.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с данным выводом решения суда, руководствуясь следующим.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). 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 в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; путем размещения товарного знака в сети «Интернет» 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, использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения другими лицами в предложениях о продаже товаров, в сети «Интернет» на сайтах ответчиков также является нарушением исключительного права владельца товарного знака. Вывод суда о том, что истцом не представлены доказательства размещения спорных обозначений именно на товарах, поэтому не доказан факт их использования, не соответствует действующему законодательству.

По смыслу нормы статьи 1515 ГК РФ, нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

При этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение. Для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений. Указанная правовая позиция, сформирована в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 № 2133.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ применяемых в части, не противоречащей четвертой части ГК РФ).

Из пункта 14.4.2 правил следует, что словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковой (фонетический), графический (визуальный) и смысловой (семантический)).

Сходство товарного знака «РАННИЙ СТАРТ» и обозначения «Ранний старт», по мнению суда апелляционной инстанции является бесспорным.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права, правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

Согласно разъяснениям пункта 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской

Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 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 по сравнению с заявленным требованием размере, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Суд апелляционной инстанции исходит из того, что истцом доказан факт принадлежности ему исключительных прав на названный товарный знак и нарушение этих прав ответчиками и определяет компенсацию в сумме 10 000 рублей с каждого. При этом суд учитывает пояснения представителя истца о том, что в досудебном порядке к ответчикам ООО «Ранний старт» не обращалось с требованием прекратить использование спорного обозначения.

Суд апелляционной инстанции полагает, что с учетом характера правонарушения и степени вины ответчиков размер компенсации в размере 10 000 рублей является разумным и справедливым.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об удовлетворении апелляционной жалобы ООО «Ранний старт».

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2012 в силу положений части 2 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса РФ подлежит отмене в связи с неправильным применением судом первой инстанции норм материального права.

Судебные расходы по уплате госпошлины при подаче иска и апелляционной жалобы подлежат распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ и относятся на ответчиков.

Руководствуясь статьями 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПО С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31 января 2012 года по делу № А40-84744/2012 отменить.

Запретить ответчикам ООО «БИОМ» и ООО «Раннее развитие» использование в хозяйственном обороте, в том числе предложение к продаже, рекламу, изготовление, применение, продажу и хранение с целью продажи изделий – спортивно-игровых комплексов с использованием обозначения «Ранний старт», тождественного или сходного с принадлежащим истцу товарным знаком по свидетельству № 431893 и фирменным наименованием «Ранний старт».

Обязать ответчиков ООО «БИОМ+» и Индивидуального предпринимателя Смелянского Андрея Викторовича удалить из сети Интернет по адресам: соответственно www.bbsport.ru и www.biom.ru информацию в отношении обозначения «Ранний старт».

Обязать ООО «Раннее развитие» удалить из сети Интернет по адресу: www.sport-kid.ru информацию в отношении обозначения «Ранний старт».

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «БИОМ» (ОГРН 1037736003370, 117261, г. Москва, Ленинский пр., 75/9) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Ранний старт» (ОГРН 1087746202323, 123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 1, корп.3) 10 000 (Десять тысяч) рублей компенсации, а также 500 (Пятьсот) рублей расходов по уплате государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «БИОМ+» (ОГРН 108691140000910, 172380, г. Ржев, ул. Ленина, 12/23) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Ранний старт» (ОГРН 1087746202323, 123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 1, корп.3) 10 000 (Десять тысяч) рублей компенсации, а также 500 (Пятьсот) рублей расходов по уплате государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Раннее развитие» (ОГРН 1047796778743,119311, г. Москва, пр. Вернадского, 9, кв. 617) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Ранний старт» (ОГРН 1087746202323, 123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 1, корп.3) 10 000 (Десять тысяч) рублей компенсации, а также 500 (Пятьсот) рублей расходов по уплате государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Смелянского Андрея Викторовича в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Ранний старт» (ОГРН 1087746202323, 123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 1, корп.3) 10 000 (Десять тысяч) рублей компенсации, а также 500 (Пятьсот) рублей расходов по уплате государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья:

Н.И. Левченко

Судьи:

В.Р. Валиев В.Р. Валиев

Е.Б. Расторгуев