



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
<http://www.msk.arbitr.ru>

именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е

13 марта 2014г.

Дело № А40-135039/13

Резолютивная часть решения объявлена – 25.02.2014

Решение в полном объеме изготовлено – 13.03.2014

Арбитражный суд в составе:

Судьи Н.В. Фатеевой (шифр судьи 129-868)

при ведении протокола судебного заседания секретарем Коршиковой Е.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Коммерческой компании «Аронакс С.А.» (юридический адрес: 3321, Дрейк Чеймберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Вергинские острова)

к ответчикам:

1) UAB «SAMSONAS» (Europos pr.89, LT-46333, Kaunas, Литва);

2) Обществу с ограниченной ответственности «УНИПАК» (ОГРН: 1117746014220, юридический адрес: 121601, г. Москва, б-р Филевский, д. 1);

3) Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Унивита» (ОГРН: 1127746548874, юридический адрес: 111398, г. Москва, ул. Кусковская, д. 12, стр. 11)

Третьи лица:

1) Компания с ограниченной ответственностью МФГ Холдинг Лимитед» (адрес: Кеннеди,12, Кеннеди Бизнес-центр, 2 этаж, П.С.1087, Никосия, Кипр)

2) Общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Всеволожский» (ОГРН: 1084703006343, юридический адрес: 188643, Ленинградская обл., Всеволожский, г. Всеволожск, пр-кт Всеволожский, д. 116, лит А1)

3) Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ОГРН: 1047730015200, юридический адрес: 123995, г. Москва, наб. Бережковская, д. 30 /1)

при участии:

от Истца - Закоморный М.Н. (дов. от.26.09.2013, паспорт РФ);

от 1го и 2го Ответчиков - Выгодин Б.А. (дов. от 21.02.2014, паспорт РФ);

от 3го Ответчика - Рябчикова Н.С. (дов. от 27.11.2013, паспорт РФ);

от UAB «SAMSONAS» и ООО «УНИПАК» - Закоморный М.Н. (дов. от.10.06.2013; дов. от 01.03.2013 паспорт РФ);

от ООО «Компания Унивита» - не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

Коммерческая компания «Аронакс С.А.» (далее – Истец, «Аронакс С.А.») обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к UAB «SAMSONAS» (далее – 1ый Ответчик), Обществу с ограниченной ответственности «УНИПАК» (далее – 2ой Ответчик, ООО «УНИПАК») и Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Унивита» (далее – 3ий Ответчик, ООО «Компания Унивита») (с учетом принятого судом в порядке ч. 1 ст. 49 АПК РФ уточнения требований):

- о признании незаконными действий Ответчиков, выразившихся в реализации на территории Российской Федерации товаров, содержащих обозначение SAMSONAS;

- об обязанности Ответчиков прекратить реализацию на территории Российской Федерации товаров, содержащих обозначение SAMSONAS;

- об обязанности Ответчиков изъять из оборота товары, находящиеся на территории Российской Федерации, товары, на которых размещено обозначение SAMSONAS.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены Компания с ограниченной ответственностью МФГ Холдинг Лимитед», Общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Всеволожский» и Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Истец явился в судебное заседание, исковые требования поддержал в полном объеме со ссылкой на приведенные обстоятельства и имеющиеся доказательства.

Ответчики явились в судебное заседание, возражали против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в письменном отзыве на иск.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ.

Суд в порядке ст.121, 123, 156 АПК РФ рассмотрел дело в отсутствие Федеральной службы по интеллектуальной собственности, извещенной надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Исследовав и оценив представленные доказательства, выслушав представителей Истца, Ответчиков и Третьих лиц, суд считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В обоснование исковых требований Истец указал, что 24 июня 2009 года в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена запись о регистрации на имя «Аронакс С.А.» товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству № 260887 в отношении 05, 29, 30 классов МКТУ.

В соответствии с Международным классификатором товаров и услуг (МКТУ) 29 класс МКТУ включает в себя: мясо, рыба, птица и дичь; изделия колбасные; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.

В соответствии со свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 260887 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарным знаком, охраняемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, является обозначение «САМСОН».

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, 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;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, 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 (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Использование средства индивидуализации без согласия правообладателя, в соответствии с п. 1 ст.

1229 ГК РФ, является незаконным и влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Согласно статье 1484 ГК РФ 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 настоящей 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 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 (пункт 2 указанной статьи).

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 (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 названной статьи).

Истец указал, что в марте 2013 года ему стало известно о случаях реализации через сети розничной торговли города Москвы и Санкт - Петербурга (гипермаркеты «Карусель», «Перекресток», «ОКЕЙ» «Ашан», «Metro Cash&Carry») колбасной продукции, произведенной Ответчиком - UAB «SAMSONAS», на упаковке которой содержится обозначение «SAMSONAS».

Реализация продукции, производимой Ответчиком - UAB «SAMSONAS», содержащей обозначение «SAMSONAS», осуществляется на территории Российской Федерации Ответчиками - ООО «УНИПАК» и ООО «Компания УНИВИТА».

По мнению Истца, обозначение «SAMSONAS», используемое Ответчиками, является сходным до степени смешения с товарным знаком «САМСОН», зарегистрированным на имя «Аронакс С.А.», в связи с чем Истец обратился в суд с настоящим иском.

В подтверждение данного обстоятельства Истец ссылается на заключение патентного агентства ООО «ТОР» (Пат. поверенные Пантюхина А.М. и Пантюхин А.А), а также на результаты социологических опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения МГУ им.Ломоносова.

Доводы Истца о наличии сходства до степени смешения и введения потребителя в заблуждение признаны судом необоснованными по следующим основаниям.

Согласно ст.71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд 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. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Как представленное Истцом экспертное заключение патентного агентства ООО «ТОР», так и представленное Им Ответчиком заключение эксперта Сулимова А.А. были исследованы и оценены судом.

Суд считает обоснованными доводы ответчиков о том, что заключение патентного агентства ООО «ТОР», на которое ссылается Истец, не является надлежащим доказательством по делу.

Согласно пояснениям ответчиков, не опровергнутым Истцом, как Истец, так и Третьи лица - МФГ Холдинг Лимитед», Общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Всеволожский», являются постоянными клиентами указанного патентного агентства.

Данное обстоятельство свидетельствует о нарушении принципов независимости, объективности и беспристрастности эксперта.

Суд предлагал сторонам рассмотреть вопрос о необходимости назначения судебной экспертизы. Однако такое ходатайство представителями сторон заявлено не было.

Кроме того, указанное заключение содержит ряд противоречий.

Так, в п. 1.3. (цель проведения экспертизы) говорится о сравнении словесных обозначений «SAMSONAS» и «САМСОН», в то время как сравниваться должны словесное обозначение по товарному знаку №260887 и реально используемые 1м Ответчиком комбинированные обозначения «SAMSONAS».

В п. 2.2. заключения ООО «ТОР» говорится об анализе визуального (графического) сходства обозначений, при этом в качестве визуального объекта для сравнения берется не реальное используемое Ответчиком комбинированное обозначение, а словесное.

Согласно п.13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Согласно п. 14.4.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утв. Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, далее - Правила) при проверке на тождество и сходство обозначений осуществляются следующие действия:

- определяется степень сходства сравниваемых обозначений;
- определяется однородность сравниваемых товаров.

Для определения степени сходства сравниваемых обозначений применимы следующие нормы:

- п. 14.4.2. Правил, согласно которому обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия;
- п. 14.4.2.4 Правил, согласно которому комбинированные обозначения сравниваются с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения, как элементы.

Согласно п. 6.3 «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утв. Приказом Роспатента № 197 от 31.12.2009 (далее - Методические рекомендации) при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом, согласно п. 6.3.3. Методических рекомендаций изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом.

Согласно п. 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно с п. 4.2.2.2 Методических рекомендаций графическое сходство может усилить сходство обозначений или наоборот, ослабить его.

Согласно п. 4.2.2.3. Методических рекомендаций оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного.

Согласно п. 14.4.2.2 смысловое сходство может являться самостоятельным критерием сравнения обозначений.

Согласно п. 14.4.2.2 Правил перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Доминирующим при сравнении данных обозначений можно считать визуальное (зрительное) восприятие, определяющее графическое несходство, ввиду выразительности комбинированного обозначения, применяемого Ответчиком.

Общее зрительное впечатление при сравнении различное, так как обозначение Ответчика представляет собой композицию, выполненную в оригинальной цветовой и графической манере, в то же время обозначение «САМСОН» выполнено стандартным шрифтом без каких-либо цветовых указаний.

Кроме того, сравниваемые обозначения имеют различное расположение букв, выполнены разными алфавитами (в латинице и кириллице), разным видом шрифта, разным графическим написанием букв, различным цветовым исполнением.

Фонетический анализ также показывает несходство сравниваемых обозначений ввиду разных правил чтения на русском и английском языках, что обуславливает различное звучание словесных элементов, также разное число слогов, разное ударение, возможность прочтения «m» как сдвоенного «nn» («nn»).

Семантический анализ также показывает различия ввиду многозначности слова в латинице, в то время как написание в кириллице создает ассоциации с библейским героем.

С учетом данного краткого анализа, а также экспертного заключения, представленного 1м Ответчиком, можно считать сравниваемые обозначения несходными до степени смешения.

Данные результатов опроса общественного мнения, проведенного по заказу Истца и 3-го лица одной из специализированных организаций (ВЦИОМ), судом также не принимаются в качестве надлежащего доказательства в силу следующих обстоятельств.

Так, целью настоящего исследования является определить мнение респондентов о сходстве товарных знаков «САМСОН» и «Samsonas», тогда как исследоваться должны товарный знак САМСОН и обозначения на упаковке продукции, производимой 1м Ответчиком - UAB «SAMSONAS», причем в аспекте именно общего впечатления, поскольку рядовой потребитель не может квалифицированно проводить экспертный анализ семантического, визуального и фонетического сходства этих обозначений.

Кроме того, респондентам демонстрируются «товарный знак 1 «САМСОН» и «товарный знак 2» «Samsonas», а не реальное обозначение на упаковке 1го Ответчика.

При проведении исследования опрошены были только жители Санкт-Петербурга и Москвы, при этом доказательства широкого распространения продукции Истца в указанных регионах в материалы дела не представлены.

Изделия, выпускаемые Истцом и Третьим лицом - мясные полуфабрикаты, находятся в другом сегменте рынка мясной продукции, в то время как UAB «SAMSONAS» является производителем копченых колбас, а такая продукция, как правило, даже помещается в местах продажи в разных секторах, поскольку полуфабрикаты размещаются в холодильниках, а сухие копченые изделия могут выставляться на полках при обычной температуре.

Однородность товаров, маркируемых обозначениями Истца и Ответчика, судом также не установлена.

Несмотря на наличие в перечне св. 260887 в классе 29 МКТУ указания на товар «изделия колбасные», Истец производит только «мясные полуфабрикаты, фарши, различные кулинарные изделия, диетические продукты», что подтверждается претензией Истца исх. №01-03/2013 от 11.03.2013, тогда как Ответчик производит «копченые и полукопченые колбасы».

В соответствии с п. 14.4.3. Правил для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

По всем этим параметрам сравниваемые товары различаются, будучи неоднородными, поэтому в целом, с учетом анализа сходства сравниваемых обозначений, можно считать, что принципиальная возможность формирования у потребителя представления о том, что они принадлежат одному производителю, отсутствует.

Кроме того, суд учитывает следующие обстоятельства.

Права на фирменное наименование и коммерческое обозначение «SAMSONAS» возникли у UAB «SAMSONAS» раньше, чем права на товарный знак, принадлежащий «Аронакс С.А».

Ответчику - UAB «SAMSONAS», принадлежит право на фирменное наименование «SAMSONAS» с момента регистрации, то есть с 16.12.1991.

Согласно Статье 8 [Фирменные наименования] «Парижской конвенции по охране промышленной собственности «Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака».

Данное право имеет экстерриториальную сферу охраны, выходящую за рамки национальных границ. На территории России охраняются фирменные наименования любых иностранных предприятий, находящихся в странах - участницах Парижской конвенции.

Поскольку UAB «SAMSONAS» является зарубежным, а не российским предприятием, нормы ст. 1473-1475 ГК РФ в отношении регистрации фирменного наименования в России к нему не относятся и согласно принципу «старшинства права» международного договора РФ по отношению к ГК РФ (п. 2 ст. 7 ГК РФ, а также ч. 4 ст. 15 Конституции РФ (если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора), по отношению к правам UAB «SAMSONAS» на фирменное наименование применяются правила международного договора (ст.8 Парижской конвенции об охране промышленной собственности).

Таким образом, UAB «SAMSONAS», будучи законным владельцем своего фирменного наименования с 1991г., вправе обозначать им производимую и реализуемую продукцию.

Согласно п. 1 ст. 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

При этом, согласно п. 2 ст. 1476 ГК РФ фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке обслуживания. Фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания.

Также Ответчику принадлежит право на соответствующее коммерческое обозначение «SAMSONAS» в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом, в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках (п. 1 ст. 1539 ГК РФ).

Ответчик UAB «SAMSONAS» начал выпускать свою продукцию (сырокопченые колбасы) под маркой «SAMSONAS» с 1993г., то есть на 19 лет раньше Истца. При этом используемые Ответчиком на упаковках комбинированные товарные знаки,

содержащие обозначение «SAMSONAS», совпадают с его же фирменным наименованием и коммерческим обозначением.

Учитывая изложенное, у суда отсутствуют основания для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на Истца в соответствии со ст.ст. 101, 102, 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 4, 64, 65, 71, 101, 102, 110, 156, 167-170, 176, 180-182 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Отказать Коммерческой компании «Аронакс С.А.» в удовлетворении требований к ответчикам UAB «SAMSONAS», ООО «УНИПАК», ООО «Компания Унивита» о признании незаконными действий ответчиков, выразившихся в реализации на территории РФ товаров, содержащих обозначение «SAMSONAS», обязанности ответчиков прекратить реализацию на территории РФ товаров, содержащих обозначение «SAMSONAS», обязанности ответчиков изъять из оборота товары, содержащие обозначение «SAMSONAS».

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца после его принятия.

Судья

Н.В. Фатеева