



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Волгоград

Дело А12-150/2015

«08» апреля 2016 год

Резолютивная часть решения оглашена 07 апреля 2016, полный текст решения изготовлен 08 апреля 2016 .

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Троицкой Н.А., при ведении протокола заседания помощником судьи Черкашиной Н.О., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «БТ» (ИНН , ОГРН) к обществу с ограниченной ответственностью «КС» (ИНН , ОГРН 1), ООО «ФМ» (ИНН ОГРН), с указанием в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора ВТ о защите исключительного права на товарный знак, при участии в заседании:
от истца: не явился, извещен;
от ответчиков: не явились, извещены;

от третьего лица: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «БТ» обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «КС» с указанием в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора ВТ о защите исключительного права на товарный знак, а именно об обязанности прекратить незаконное использование товарного знака «Т» в любых материалах, документах, рекламе, на вывесках, в сети Интернет, а также иные сходные до степени смешения с товарным знаком «Т» обозначения.

В порядке ст. 46 АПК РФ, по ходатайству истца к участию в деле в качестве соответчика привлечено ООО «Ф»

Решением арбитражного суда Волгоградской области от 28.05.2015, оставленным без изменения апелляционной инстанцией, в иске отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2015 судебные акты обеих инстанций отменены с направлением дела на новое рассмотрение.

Стороны в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены. Ответчики отзывают на иск не представили. В порядке статьи 156 АПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело без участия сторон по имеющимся документам.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «Т», что подтверждено лицензионным договором № *** заключенным с собственником товарного знака – компанией «ВТ» в отношении всех указанных в свидетельстве услуг 35,41 и 43 классов МКТУ.

Названный товарный знак является комбинированным, включающим в свой состав словесный элемент «Т» и изобразительный элемент в виде изображения иероглифа.

Исковые требования мотивированы незаконным использованием зарегистрированного товарного знака истца «Т» ответчиками в названии предприятия общественного питания под вывеской «Т», расположенного по адресу: *****, а также в рекламных объявлениях, размещенных в сети «Интернет», в подтверждение чего истцом представлены распечатка с интернет-сайта, фотофиксация вывески «Т» у входа в заведение общественного питания и интерьера внутри данного заведения, а также чек предприятия общественного питания.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворяет исковые требования в силу следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак; свидетельство на товарный знак

удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (статья 1481 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающее 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 или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным 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 данным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными данным кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную данным кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным кодексом.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

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.

В соответствии со статьей 9 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ратифицированной СССР 01.07.1965) правообладатель имеет право на охрану принадлежащего ему товарного знака. Согласно статье 10-bis указанной Конвенции «(3).... подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента».

Из содержания указанных норм права следует вывод о том, что использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица.

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.

Следовательно, использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения другими лицами при выполнении работ, оказании услуг является нарушением исключительного права владельца товарного знака.

Как разъяснено в пункте 5 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дела, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», за нарушение авторских прав может быть применена как уголовная или административная, так и гражданско-правовая ответственность.

В соответствии с пунктом 3 статьи 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 возникает вероятность смешения.

При этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение, поскольку согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений.

По смыслу пунктов 2 и 3 статьи 1484 ГК РФ нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак является использование без его разрешения сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Соглашение об использовании спорного товарного знака между истцом и ответчиком не заключалось, поэтому его использование без согласия истца неправомерно.

Согласно выраженной в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» правовой позиции, 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 может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товара, круг потребителей и другие признаки.

Согласно п. 5.2.1, 5.2.2. Методических рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Исследовав в судебном заседании фотографии, имеющиеся в деле, а также заверенные копии свидетельств на товарные знаки, суд соглашается с доводами истца о сходстве до степени смешения товарного знака «Т» и изображения на вывеске ответчика.

В обоснование своих требований истцом представлен в материалы дела кассовый чек с реквизитами ООО «Ф», ресторан «Т», ККМ ****, ИНН ***.

В соответствии с п. 4 Положения по применению контрольно-кассовых машин, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.07.1993 № 745 организация, осуществляющая денежные расчеты с населением с применением контрольно-кассовых машин, обязан выдавать покупателям (клиентам) чек или вкладной (подкладной) документ, напечатанный контрольно-кассовой машиной.

На выдаваемом покупателям (клиентам) чеке или вкладном (подкладном) документе должны отражаться следующие реквизиты:

- наименование организации; идентификационный номер организации-налогоплательщика; заводской номер контрольно-кассовой машины; порядковый номер чека; дата и время покупки (оказания услуг); стоимость покупки (услуги); признак фискального режима.

В соответствии с подпунктом о) п. 1 ст. 5 ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в едином государственном реестре юридических лиц, среди прочих, содержатся сведения об ИНН.

Из материалов дела следует, что ООО «Ф» , расположенному по адресу: *****, присвоен ИНН *****

В силу части 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Из материалов дела следует, что 30.09.2015 в ЕГРЮЛ внесена запись об исключении ООО «К» из реестра. Указанное обстоятельство влечет прекращение производства по делу в отношении данного ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 , п. 5 ч.1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Производство по делу в отношении общества с ограниченной ответственностью «К» прекратить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Ф» прекратить незаконное использование товарного знака «Т» в любых материалах, документах, рекламе, на вывесках, в сети Интернет, а также иные сходные до степени смешения с товарным знаком «Т» обозначения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ф» в пользу общества с ограниченной ответственностью «БТ» государственную пошлину за рассмотрение дела судом первой инстанции *** рублей, **** рублей за рассмотрение дела судом апелляционной инстанции, *** рублей за рассмотрение дела судом кассационной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения через арбитражный суд Волгоградской области.