



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-22280/2011-ГК

г. Москва
29 сентября 2011 года

Дело № А40-2521/11-19-21

Резолютивная часть постановления объявлена 22 сентября 2011 года
Постановление изготовлено в полном объеме 29 сентября 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Лаврецкой Н.В.,
судей Верстовой М.Е., Расторгуева Е.Б.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Титовым К.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ЕРШ"
на решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.06.2011 г.
по делу № А40-2521/11-19-21
по иску Verwood Nraiding Ltd.
к ООО "ЕРШ"
о защите прав на товарный знак

При участии в судебном заседании:

От истца: Евдокимов А.Б. – по дов. от 10.05.2011 г

От ответчика: Ефремов В.В. – по дов. от 30.05.2011 г.

У С Т А Н О В И Л:

Компания «Вервуд Трейдинг Лимитед» обратилась в Арбитражный суд города Москвы к ООО «Ерш» с иском заявлением об обязанности ответчика прекратить использование словесных обозначений «Ерш» и «Ёрш».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2011 по делу №А40-2521/11-19-21 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО «Ерш» подало апелляционную жалобу, в которой просило отменить решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт.

Заявитель считает решение суда первой инстанции незаконным и необоснованным, поскольку судом первой инстанции неполно были выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, нарушены нормы материального и процессуального права.

Ссылается на то, что у истца отсутствует правовой интерес в защите своих исключительных прав, так как товарный знак им не используется, доказательств

осуществления предпринимательской деятельности, соответствующей 43 классу МКТУ не представлено.

Заявитель апелляционной жалобы указывает, что уличная вывеска, визитки не могут считаться рекламой; судом самостоятельно был установлен факт наличия степени смешения между спорными обозначениями, что является нарушением норм процессуального права.

Представитель ответчика в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержал, просил решение отменить, в удовлетворении иска отказать.

Представитель истца в судебном заседании с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, представил отзыв на апелляционную жалобу, просит решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), исследовав доводы апелляционной жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы на основании следующего.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, компания «Вервуд Трейдинг Лимитед» является правообладателем товарного знака «Ёршь» по приложению к свидетельству № 364943 в отношении товаров и услуг по 43 классу МКТУ с приоритетом от 10.07.2006 года.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя.

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 возникнет вероятность смешения.

Из материалов дела следует, что ответчиком без согласия правообладателя (истца) используется на вывеске принадлежащего ему ресторана, а также в рекламе словесное обозначение «Ёрш», а в своем фирменном наименовании – словесное обозначение «Ерш», схожее до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 364943.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что товарный знак истцом не используется; не имеется доказательств осуществления предпринимательской деятельности, соответствующей 43 классу МКТУ, что свидетельствует об отсутствии правового интереса в защите своих исключительных прав, не принимаются судебной коллегией во внимание.

Правообладателем товарного знака «Ёршь» согласно приложению к свидетельству № 364943 является компания «Вервуд Трейдинг Лимитед» (договор от 12 мая 2010 № РД0064270).

Согласно ч. 1 ст. 1486 ГК РФ, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны

товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Истец является обладателем товарного знака «Ёршь» чуть больше года – с 12.05.2010, в связи с чем на него распространяется правовая охрана.

Доводы ответчика о том, что уличная вывеска, визитки не могут считаться рекламой, а судом первой инстанции самостоятельно был установлен факт наличия до степени смешения между спорными обозначениями также не принимаются судом ввиду следующего.

В материалы дела представителем истца представлены документы, подтверждающие проведение экспертизы Роспатентом (ФГУ ФИПС) – уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (заявка № 2008716515), согласно которому была установлена сходность до степени смешения словесного обозначения «Ёрш», используемого ответчиком с товарным знаком «Ёршь», зарегистрированным истцом.

В протоколе судебного заседания от 03.06.2011 имеется указание на приобщение копии указанного уведомления к материалам дела.

Согласно Федеральному Закону «О рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2006, реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Из представленных в материалах дела фотографий вывески пивного бара «Ёрш» можно сделать вывод о том, что указанная вывеска содержит сведения о проведении рекламной акции («Приз с каждым литром пива»), на ней отсутствует информация об организационно-правовой форме общества, вывеска размещена для неопределенного круга лиц, на основании чего суд приходит к выводу о том, что уличная вывеска, размещенная ответчиком, является рекламой.

Таким образом, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству. Нормы материального права применены судом правильно, нарушений норм процессуального права не установлено.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда, положенные в основу решения, и не могут служить основанием для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

При таких обстоятельствах Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы ООО «Ерш».

Расходы по госпошлине относятся согласно ст.110 АПК РФ на заявителя апелляционной жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 266, 267, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд.

ПО С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2011 по делу №А40-2521/11-19-21 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО «Ерш» – без удовлетворения.

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:

Н.В. Лаврецкая

Судьи:

М.Е. Верстова

Е.Б. Расторгуев