



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул.Учебная, 51, г.Омск, 644024, тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05, <http://omsk.arbitr.ru>, e-mail: info@omsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

город Омск

16 июня 2011 года

№ дела

A46-1414/2011

Резолютивная часть решения объявлена 14 июня 2011 года, полный текст решения изготовлен 16 июня 2011 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Гущина А.И., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Беккер Т.А., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "МЕТРОМЕД" (ОГРН 1025500992065, ИНН 5504003835), город Омск к открытому акционерному обществу "Центральное конструкторское бюро автоматики" (ОГРН 1085543005976, ИНН 5506202219), город Омск о взыскании 1 182 000 руб. 00 коп.

В заседании приняли участие:

от истца: представитель Колесников И.В. (доверенность от 01.01.2011, паспорт);

от ответчика: представители Ярославская Л.Н. (доверенность от 11.01.2011, паспорт); представитель Яковлева А.К. (доверенность от 11.01.2011, паспорт)

У С Т А Н О В И Л :

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Метромед" обратилось в Арбитражный суд Омской области с иском к открытому акционерному обществу "Центральное конструкторское бюро автоматики" о взыскании 1 182 000 руб. 00 коп. за незаконное пользование товарным знаком.

Представитель истца в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил иски требования, уменьшив их, и просит суд взыскать с ответчика 1 150 000 руб. 00 коп. денежную компенсацию за незаконное пользование товарным знаком.

Уточнения судом приняты.

Истец поддержал уточненные иски требования.

Ответчик по основаниям, изложенным в отзыве, иск не признал, указав, что ответчик в производстве медицинской техники не использует обозначения, правообладателем которых является истец.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «МЕТРОМЕД» (далее – ООО НПП «МЕТРОМЕД») является обладателем исключительных прав на товарный знак

«ТОНЗИЛЛОР-ММ» по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 389184 с приоритетом товарного знака – 26.11.2007 в отношении товаров 10 класса МКТУ;

«ТОНЗИЛЛОР» по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 464698 с приоритетом товарного знака – 11.01.2010 в отношении товаров 16 класса МКТУ;

«ГИНЕТОН-ММ» по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 386499 с приоритетом товарного знака – 26.11.2007 в отношении товаров 10 класса МКТУ;

«ГИНЕТОН» по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 424697 с приоритетом товарного знака – 11.01.2010 в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Обратившись с настоящим иском (с учетом уточнений, принятых судом), истец сослался на ст. 1484, пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и указал, что в период с 01.02.2010 по 15.04.2010 ответчик реализовал 8 ультразвуковых аппаратов под названием «Гинетон-М», корпуса которых маркированы изображением «Гинетон-М» сходным до степени смешения с товарным знаком «Гинетон-ММ», а также под названием «Тонзиллор-М», корпуса которых маркированы изображением «Толниллор-М» сходным до степени смешения с товарным знаком «Тонзиллор-ММ».

Кроме того, ООО НПП «МЕТРОМЕД» указывает, что истец право на распространение медицинских ультразвуковых аппаратов маркированных товарными знаками «Гинетон-М», «Тонзиллор-М» ответчику не передавал.

В соответствии со ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Согласно ст. 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В силу ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие 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 настоящим 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 настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства

индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

В силу ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Согласно ст. 1481 Гражданского кодекса 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.

Из норм п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что 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.

В соответствии с частью 3 упомянутой 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, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела, ответчиком реализовано 8 ультразвуковых аппаратов под названием «ГИНЕТОН-М», «ТОНЗИЛЛОП-М», «ГИНЕТОН», «ТОНЗИЛЛОП» на общую сумму 575 000 руб.

Судом в рамках производства по данному делу была истребована документация, а именно, реестры товарных накладных, счетов, счетов-фактур, подтверждающие реализацию спорных медицинских аппаратов.

По представленным в материалы дела документам от третьих лиц, у которых были затребованы сведения, использование спорных названий ультразвуковых аппаратов не наблюдается. Однако, в подтверждение реализации в спорный период времени ультразвуковых аппаратов под наименованиями «ГИНЕТОН-М», «ТОНЗИЛЛОП-М», «ГИНЕТОН», «ТОНЗИЛЛОП» в материалы дела представлено письмо ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» исх. № 12/5084 от 06.09.2010 с просьбой замены ранее отправленных отгрузочных документов со старыми названиями медицинских аппаратов, с приложением новых отгрузочных документов в иными наименованиями, не являющимися спорными (л.д. 114).

Кроме того, в материалы дела представлены сведения СБ РФ от 16.05.2011 исх. № 18-01-02-09/22928 из выписки по счету, принадлежащего ОАО «ЦКБА», о том, что в период с 11.02.2010 по 15.04.2010 ответчиком реализовано 8 ультразвуковых аппаратов под названием «ГИНЕТОН-М», «ТОНЗИЛЛОП-М», «ГИНЕТОН», «ТОНЗИЛЛОП», поскольку в назначении платежа указаны спорные наименования.

Как установлено судом, ответчик оспаривает обстоятельства, что в спорный период он использовал обозначение «ГИНЕТОН-М» сходное до степени смешения с товарным знаком «ГИНЕТОН-ММ» на однородных товарах, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, а также обозначение «ТОНЗИЛЛОП-М», сходное до степени смешения с товарным знаком «ТОНЗИЛЛОП-ММ» на однородных товарах.

Кроме того, из разъяснений, содержащихся в п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений на товарах истца и ответчика является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Оценив и сравнив в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обозначения словесного товарного знака «ГИНЕТОН-ММ», принадлежащего истцу по свидетельству № 386499, с обозначением, используемым ответчиком на производимых им ультразвуковых аппаратах под названием «ГИНЕТОН-М»; «ТОНЗИЛЛОП-ММ» принадлежащего истцу по свидетельству № 389184, с обозначением, используемым ответчиком на производимых им ультразвуковых аппаратах под названием «ТОНЗИЛЛОП-М», суд пришел к выводу о наличии сходства указанных обозначений, а также наличии и опасности их смешения в глазах потребителя.

Так, словесное обозначение на аппарате ответчика «ГИНЕТОН-М» и «ТОНЗИЛЛОП-М» абсолютно идентично по своему фонетическому признаку с товарным знаком истца «ГИНЕТОН-ММ» по свидетельству № 386499, «ТОНЗИЛЛОП-ММ» по свидетельству № 389184 и сходно до степени смешения с указанным товарным знаком.

Таким образом, словесное обозначение «ГИНЕТОН-М» сходно до степени смешения с товарным знаком «ГИНЕТОН-ММ», а «ТОНЗИЛЛОП-М» сходно до степени смешения с товарным знаком «ТОНЗИЛЛОП-ММ».

В соответствии с ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Поэтому приведенные выше обстоятельства не подлежат исследованию судом по настоящему делу, поскольку являлись предметом исследования и установлены решениями арбитражного суда по делам № А46-2191/2010, № А46-2190/2010.

На основании вышеизложенного не могут быть приняты судом во внимание возражения ответчика относительно того, что в период с 01.02.2010 по 15.04.2010 ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» не использовано обозначения, правообладателем которого является истец.

На основании ч. 1 ст. 64, ст. 71, ст. 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

Таким образом, материалами дела подтверждается, что ответчик незаконно использовал словесное обозначение «ГИНЕТОН-М» сходное до степени смешения с товарным знаком «ГИНЕТОН-ММ», а также «ТОНЗИЛЛОП-М» сходное до степени

смешения с товарным знаком «ТОНЗИЛЛОП-ММ» на однородных товарах, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца.

Подпунктом 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В качестве меры гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав на товарный знак истец просит взыскать с ответчика компенсацию в размере двукратной стоимости 8 ультразвуковых аппаратов под названием «ГИНЕТОН-М», «ТОНЗИЛЛОП-М», «ГИНЕТОН», «ТОНЗИЛЛОП» в сумме 1 150 000 руб.

В обоснование суммы компенсации в размере 1 150 000 руб. истец правомерно ссылается на представленные в материалы дела счета, счета-фактуры и товарные накладные ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики», согласно которым в период с 01.02.2010 по 15.04.2010 ответчиком реализовано 8 ультразвуковых аппаратов на общую сумму 575 000 руб.

Таким образом, исковые требования как законные, обоснованные и подтвержденные материалами дела, подлежат удовлетворению в размере 1 150 000 руб.

Расходы по оплате государственной пошлины по правилам ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует отнести на ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро автоматики» (ОГРН 1085543005976, ИНН 5506202219) города Омска в пользу общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «МЕТРОМЕД» (ОГРН 1025500992065, ИНН 5504003835) города Омска компенсации в двукратном размере стоимости 8-ти ультразвуковых аппаратов под названием «ГИНЕТОН-М», «ТОНЗИЛЛОП-М», «ГИНЕТОН», «ТОНЗИЛЛОП» в сумме 1 182 000 руб. 00 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 24 820 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия в апелляционную инстанцию.

Информация о движении дела размещена на сайте суда по адресу <http://omsk.arbitr.ru>.

Судья

А.И. Гущин