



ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 42, канцелярия 37-26-06, 37-26-07, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Омск

06 августа 2010 года

Дело № А46-2190/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 04 августа 2010 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 августа 2010 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Солодкевич Ю.М.,

судей Глухих А.Н., Еникеевой Л.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кокориной Е.А., рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-4872/2010) открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро автоматики» на решение Арбитражного суда Омской области от 14 мая 2010 года по делу № А46-2190/2010 (судья Беседина Т.А., арбитражные заседатели Таран АБ., Баженов Н.А.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «МЕТРОМЕД» к открытому акционерному обществу «Центральное конструкторское бюро автоматики» о взыскании 660 000 руб.,

при участии в судебном заседании:

от открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро автоматики» – представителя Яковлевой А.К. по доверенности № 57 от 01.06.2010 сроком действия до 31.12.2010,

от общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «МЕТРОМЕД» – представителя Колесникова И.В. по доверенности от 09.06.2010 сроком действия до 31.12.2010,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «МЕТРОМЕД» (далее – ООО «НПП «МЕТРОМЕД», истец) обратилось в Арбитражный суд

Омской области с иском к открытому акционерному обществу «Центральное конструкторское бюро автоматики» (далее – ОАО «ЦКБА», ответчик) о взыскании денежной компенсации за незаконное использование 66 товарных знаков «ТОНЗИЛЛОП-М» в размере 660 000 руб.

До принятия решения арбитражным судом истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) изменил предмет исковых требований, а также увеличил их размер и просил взыскать с ответчика за незаконное распространение обозначения «ТОНЗИЛЛОП-М» сходного до степени смешения с товарным знаком «ТОНЗИЛЛОП-ММ», размещенного на ультразвуковых аппаратах под названием «ТОНЗИЛЛОП-М», денежную компенсацию в двукратном размере стоимости ультразвуковых аппаратов в сумме 5 797 000 руб.

Решением Арбитражного суда Омской области от 14.05.2010 по делу № А46-2190/2010 исковые требования удовлетворены. С ОАО «ЦКБА» в пользу ООО «НПП «МЕТРОМЕД» взыскано 5 797 000 руб. денежной компенсации и 51 985 руб. расходов по оплате государственной пошлины. Этим же решением ООО «НПП «МЕТРОМЕД» из федерального бюджета возвращено 1 380 руб. государственной пошлины.

Не согласившись с вынесенным решением ОАО «ЦКБА» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы ответчик указывает, что судом необоснованно принято увеличение истцом размера исковых требований, поскольку изменяя предмет иска, последний одновременно увеличил сумму исковых требований, увеличив период, за который учитывалась стоимость товаров, что недопустимо в соответствии со статьей 49 АПК РФ. Ответчик полагает, что в отношении медицинской техники с обозначением «ТОНЗИЛЛОП» наступило исчерпание исключительного права на товарный знак, так как однородный товар был введен в оборот на территории Российской Федерации с согласия владельца товарного знака.

В письменном отзыве на апелляционную жалобу истец просил оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Представитель ОАО «ЦКБА» в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы, представитель ООО «НПП «МЕТРОМЕД» высказался согласно отзыву на апелляционную жалобу.

В судебном заседании представитель ответчика заявил ходатайство о приобщении к материалам дела договора о совместной деятельности от 18.02.1992 № 93.

Представитель истца возражал против удовлетворения данного ходатайства.

На основании статьи 268 АПК РФ с учётом разъяснений, изложенных в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении ходатайства ОАО «ЦКБА» о приобщении к материалам дела дополнительного доказательства, поскольку ответчик документально не подтвердил наличие уважительных причин непредставления данного документа суду первой инстанции.

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу с дополнениями, отзыв на неё, выслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, считает его подлежащим оставлению без изменения.

Как следует из материалов дела ООО «НПП «МЕТРОМЕД» является обладателем исключительных прав на товарный знак «ТОНЗИЛЛОП-ММ» по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 389184 с приоритетом товарного знака – 26.11.2007 в отношении товаров 10 класса МКТУ (том 1 л. 106-107).

В период с 11.09.2009 по 01.02.2010 ОАО «ЦКБА» реализовало ультразвуковые аппараты в количестве 51 шт. под названием «ТОНЗИЛЛОП-М», корпуса которых маркированы изображением «ТОНЗИЛЛОП-М» сходным до степени смешения с товарным знаком «ТОНЗИЛЛОП-ММ».

Между тем ООО «НПП «МЕТРОМЕД» право на распространение медицинских ультразвуковых аппаратов маркированных товарными знаками «ТОНЗИЛЛОП-М» ответчику не передавало.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения ООО «НПП «МЕТРОМЕД» в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворение исковых требований послужило поводом для подачи ответчиком апелляционной жалобы, при рассмотрении которой суд апелляционной инстанции учёл следующее.

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 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 статье 1226 ГК РФ 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 статьи 1229 ГК РФ 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 статьей 1233 ГК РФ 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).

Согласно статье 1477 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 (статья 1481).

По правилам статьи 1481 ГК РФ 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.

Как следует из пункта 1 статьи 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.

Согласно пункту 2 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 с частью 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.

Пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ установлено, что в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

Пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Как следует из товарных накладных и справки, представленной ОАО «ЦКБА» (том 1 л. 144-150, том 2 л. 1-37), в период с 12.09.2009 по 01.02.2010 ответчиком реализованы ультразвуковые аппараты под названием «ТОНЗИЛЛОР-М» в количестве 51 шт. на общую сумму 2 898 500 руб.

Из разъяснений, содержащихся 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», 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.

При определении сходства обозначений исследуются звуковое, графическое и смысловое сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в обозначении.

Согласно абзацу 6 пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 14.4.2.2 вышеуказанных Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость,

допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Оценив и сравнив в соответствии со статьей 71 АПК РФ обозначения словесного товарного знака «ТОНЗИЛЛОП-ММ», принадлежащего ООО «НПП «МЕТРОМЕД» по свидетельству № 389184, с обозначением, используемым ОАО «ЦКБА» на производимых им ультразвуковых аппаратах под названием «ТОНЗИЛЛОП-М», суд первой инстанции пришёл к обоснованному выводу о наличии сходства указанных обозначений, а также наличии и опасности их смешения в глазах потребителя.

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

По графическим признакам также отмечается сходство обозначений до степени смешения: в обоих обозначениях используется абсолютно идентичный набор заглавных букв кириллицы, выстроенных в аналогичной последовательности и исполненных абсолютно идентичными шрифтами.

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

Кроме этого, товарный знак по свидетельству № 389184 зарегистрирован в отношении товаров класса 10 – оториноларингологическая аппаратура, которую производит и реализует ОАО «ЦКБА».

В материалы дела ответчиком в обоснование возражений относительно исковых требований представлен патент на промышленный образец ультразвукового низкочастотного аппарата № 63793 с приоритетом промышленного образца от 16.11.2004 (том 2 л. 55-57), патентообладателем которого является открытое акционерное общество «Омский завод «Автоматика» (правопреемник ответчика).

В силу абзаца 1 пункта 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Статьей 1225 ГК РФ установлено, что промышленный образец является результатом интеллектуальной деятельности.

Промышленный образец как результат интеллектуальной деятельности предназначен для использования в сфере художественного конструирования изделий. Разработанное дизайнером художественно-конструкторское решение (промышленный образец), определяющее внешний вид изделия, объективно проявляется в чертах (признаках) внешнего

вида изделия. Поэтому признаки внешнего вида изделия, представленного на изображениях, являются одновременно и признаками внешнего вида изделия, и признаками художественно-конструкторского решения (промышленного образца).

Признаки, определяющие внешний вид изделия и воплощенный в нем промышленный образец, подразделяются на существенные признаки и несущественные. Существенные признаки промышленного образца принимаются во внимание при проверке новизны и оригинальности промышленного образца (абзац 2 пункта 1 статьи 1352 ГК РФ).

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форму, конфигурацию, орнамент и сочетание цветов (абзац 3 пункта 1 статьи 1352 ГК РФ).

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1377 ГК РФ при подаче заявки заявитель обязан представить в составе документов заявки перечень существенных признаков промышленного образца.

Перечень существенных признаков промышленного образца совместно с изображениями изделия предназначается для определения объема интеллектуальных прав промышленного образца (пункт 3 статьи 1354 ГК РФ) и притязаний заявителя, по которым осуществляется проверка новизны промышленного образца (пункт 2 статьи 1352 ГК РФ).

В перечень заявителем включаются существенные, по его мнению, признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия.

Как установлено судом, перечень существенных признаков промышленного образца «Ультразвуковой низкочастотный аппарат» (патент № 63793) не содержит упоминания оспариваемого обозначения «ТОНЗИЛЛОП-М» в качестве логотипа, выполненного на корпусе аппарата, следовательно, ОАО «ЦКБА» не имеет права на соответствующий словесный элемент. Кроме того, в патенте на промышленный образец № 63793 помещено изображение ультразвукового низкочастотного аппарата с наименованием «ГИНЕТОН-М».

Регистрация № 389184 товарного знака «ТОНЗИЛЛОП-ММ» не воспроизводит изображения ультразвукового низкочастотного аппарата, внешний вид которого охраняется патентом № 63793.

Товарный знак по свидетельству № 389184 является словесным обозначением, состоящим из слова «ТОНЗИЛЛОП-ММ».

Противопоставленный ему промышленный образец № 63793 «Ультразвуковой низкочастотный аппарат» характеризуется совокупностью следующих существенных признаков:

- наличием корпуса, выполненного в форме параллелепипеда, содержащего основание и крышку;
- наличием лицевой панели, на которую выведены органы управления и индикации;
- наличием подсоединенных к корпусу двух акустических узлов;
- наличием наборов волноводов-инструментов и приспособлений.

Таким образом, при сопоставлении товарного знака и промышленного образца судом установлено, что регистрация товарного знака «ТОНЗИЛЛОП-ММ» не воспроизводит изображение ультразвукового низкочастотного аппарата, внешний вид которого охраняется патентом № 63793.

Материалами дела подтверждается, что ответчик незаконно использовал словесное обозначение «ТОНЗИЛЛОП-М» сходное до степени смешения с товарным знаком «ТОНЗИЛЛОП-ММ» на однородных товарах, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак ООО «НПП «МЕТРОМЕД».

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ 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.

Согласно товарным накладным и справке, представленным ОАО «ЦКБА», в период с 12.09.2009 по 01.02.2010 ответчиком реализован 51 ультразвуковой аппарат под названием «ТОНЗИЛЛОП-М» на общую сумму 2 898 500 руб.

Факт распространения ответчиком без разрешения правообладателя ультразвукового аппарата под названием «ТОНЗИЛЛОП-М» сходным до степени смешения с товарным знаком «ТОНЗИЛЛОП-ММ», в отношении которого истец является обладателем исключительных прав, служит основанием для взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

При таких обстоятельствах, взыскав с ОАО «ЦКБА» в пользу ООО «НПП «МЕТРОМЕД» в качестве меры гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав на товарный знак компенсацию в сумме 5 797 000 руб. суд первой инстанции принял правомерное решение.

Доводы апелляционной жалобы о том, что в отношении медицинской техники с обозначением «ТОНЗИЛЛОП» наступило исчерпание исключительного права на товарный знак, так как однородный товар был введен в оборот на территории Российской Федерации с

согласия владельца товарного знака, судом апелляционной инстанции отклоняются, поскольку доказательства наличия разрешения правообладателя на реализацию ответчиком ультразвуковых аппаратов под названием «ТОНЗИЛЛОР-М» в материалах дела отсутствуют.

Ссылка ОАО «ЦКБА» на нарушение судом первой инстанции норм процессуального права при изменении предмета и увеличении ООО «НПП «МЕТРОМЕД» размера исковых требований несостоятельна.

В соответствии с частью 1 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

В пункте 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» разъяснено, что изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику, а изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

В данном случае, заявив требование о взыскании компенсации за незаконное распространение обозначения «ТОНЗИЛЛОР-М» сходного до степени смешения с товарным знаком «ТОНЗИЛЛОР-ММ», размещенного на ультразвуковых низкочастотных аппаратах под названием «ТОНЗИЛЛОР-М», ООО «НПП «МЕТРОМЕД» изменило предмет иска, но не изменило его основание. Одновременное изменение предмета и размера исковых требований нарушением норм процессуального права не является.

Ответчиком не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы ОАО «ЦКБА», изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения суда первой инстанции.

Принятое по делу решение суда подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе по правилам статьи 110 АПК РФ относятся на ответчика.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьёй 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Омской области от 14 мая 2010 года по делу № А46-2190/2010 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в течение двух месяцев после его принятия путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Председательствующий

Ю. М. Солодкевич

Судьи

А. Н. Глухих

Л. И. Еникеева