

**ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД**

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru,
info@8aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ**город Омск****26 августа 2010 года****Дело № А46-2191/2010**

Резолютивная часть постановления объявлена 19 августа 2010 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 августа 2010 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Зориной О.В.

судей Гладышевой Е.В., Семеновой Т.П.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Мокшиной С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-5514/2010) открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро автоматики» на решение Арбитражного суда Омской области от 31 мая 2010 года, принятое по делу № А46-2191/2010 (суд в составе: председательствующего судьи Шамгоновой Ж.Г., арбитражных заседателей Тарана А.Б., Дылды Р.Г.) по иску общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «МЕТРОМЕД» к открытому акционерному обществу «Центральное конструкторское бюро автоматики» о взыскании 180 000 рублей,

при участии в судебном заседании представителей:

от открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро автоматики» – Ярославская Л.Н. по доверенности № 6 от 12.01.2010 сроком действия до 31.12.2010; Бордус И.Ю. по доверенности № 42 от 11.01.2010 сроком до 31.12.2010;

от общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «МЕТРОМЕД» – Колесников И.В. по доверенности от 29.06.2010 сроком действия до 31.12.2010;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «МЕТРОМЕД» (далее — ООО НПП «МЕТРОМД», истец) к открытому акционерному обществу «Омский завод «Автоматика» о взыскании денежной компенсации за незаконное использование (18-ти) товарных знаков «Гинетон-М», размещенных на девяти аппаратах, в размере 180 000 руб.

Определением Арбитражного суда омской области от 24.03.2010 по делу № А46-2191/2010 произведена замена ответчика - открытое акционерное общество «Омский завод «Автоматика» его процессуальным правопреемником – открытым акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро автоматики» (далее — ОАО «ЦКБ автоматики», ответчик, податель жалобы).

До вынесения судебного акта, которым завершается рассмотрение спора по существу, истцом заявлено ходатайство об изменении предмета исковых требований, а именно, истец просил взыскать с ответчика за незаконное распространение обозначения «Гинетон-М» сходного до степени смешения с товарным знаком «Гинетон-ММ» размещенного на 14-ти ультразвуковых аппаратах под названием «Гинетон-М», реализованных в период с 12.08.2009 по 01.02.2010, денежную компенсацию в двукратном размере стоимости 14-ти ультразвуковых аппаратов, на которых незаконно был размещен товарный знак, то есть 1 661 000 руб.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ) изменение предмета исковых требований принято судом к рассмотрению.

Также заявлено об увеличении размера исковых требований в части требования о взыскании с ответчика денежной компенсации в размере 945 000 руб., а именно: в двукратном размере стоимости 9-ти ультразвуковых аппаратов реализованных ответчиком в период с сентября 2009 года по 30 ноября 2009 года, судом первой инстанции иск рассмотрен в учетом обозначенных уточнений.

В остальной части увеличение размера исковых требований судом не принято.

Решением Арбитражного суда Омской области от 31.05.2010 по делу № А46-2191/2010 иски удовлетворены: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в двукратном размере стоимости 9-ти ультразвуковых аппаратов под названием «ГИНЕТОН-М» в сумме 945 000 руб. и государственная пошлина в сумме 21900 руб. ООО НПП «МЕТРОМЕД» из федерального бюджета возвращена государственная пошлина в сумме 8905 руб.

Не соглашаясь с данным решением суда, ОАО «ЦКБ автоматики» в апелляционной жалобе просит его отменить, принять новый судебный акт о прекращении производства по настоящему делу.

В обоснование апелляционной жалобы истец ссылается на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств дела, в частности, того факта, что товарный знак «ГИНЕТОН» введен в хозяйственный оборот еще в 1992 году с согласия самого правообладателя товарного знака. Поскольку медицинская техника с обозначением «ГИНЕТОН» введена на территории Российской Федерации с согласия истца — владельца товарного знака, следовательно, в силу положений статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) в отношении данного товарного знака произошло исчерпание исключительных прав, то есть правообладатель не может запретить или препятствовать использованию товарного знака.

До начала судебного заседания от ООО НПП «МЕТРОМЕД» поступили отзыв на апелляционную жалобу и дополнение к ней, в соответствии с которыми истец не соглашается с позицией ответчика и просит оставить без изменения решение суда первой инстанции как законное и обоснованное.

В судебном заседании представитель ОАО «ЦКБ автоматики» поддерживал требования, изложенные в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

Представитель ООО НПП «МЕТРОМЕД» поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представителем ответчика заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела договора № 93 от 19.02.1992.

Представитель ООО НПП «МЕТРОМЕД» возражал против удовлетворения заявленного ходатайства.

В силу части 2 статьи 268 АПК РФ дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными.

Согласно пункту 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, суд должен определить,

была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам.

К числу уважительных причин, в частности, относятся: необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об истребовании дополнительных доказательств, о назначении экспертизы; принятие судом решения об отказе в удовлетворении иска (заявления) ввиду отсутствия права на иск, пропуска срока исковой давности или срока, установленного частью 4 статьи 198 Кодекса, без рассмотрения по существу заявленных требований; наличие в материалах дела протокола судебного заседания, оспариваемого лицом, участвующим в деле, в части отсутствия в нем сведений о ходатайствах или иных заявлениях, касающихся оценки доказательств.

Признание доказательства относимым и допустимым само по себе не является основанием для его принятия судом апелляционной инстанции.

В данном случае невозможность представить обозначенный выше документ в суд первой инстанции, ответчик обосновывает тем, что общество было реорганизовано, с 11.01.2010 начали переезжать в другое помещение, переезд осуществляется до сих пор. В связи с чем документы были найдены после итогового заседания суда первой инстанции.

Однако из вышеприведенных разъяснений следует, что уважительной причиной непредставления доказательства может являться только такое обстоятельство, которое не зависит от самого заявителя.

Так, в другом пункте названного постановления Пленума Высший Арбитражный Суд РФ указал, что не могут, как правило, рассматриваться в качестве уважительных причин несвоевременного совершения процессуального действия **внутренние организационные проблемы юридического лица, обратившегося с апелляционной жалобой** (пункт 14).

Поскольку реорганизация ответчика как раз таковой и является, суд апелляционной инстанции не может расценить приведенные подателем жалобы обстоятельства в качестве уважительной причины непредставления договора № 93 от 19.02.1992 в суд первой инстанции.

Поэтому в удовлетворении ходатайства о приобщении к материалам дела доказательств отказано.

Рассмотрев материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей участвующих в деле лиц, проверив законность и обоснованность

обжалуемого судебного акта в порядке статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения обжалуемого решения.

Фактические обстоятельства дела установлены судом первой инстанции полно и правильно, и не являются предметом обжалования.

В соответствии со статьями 1225 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).

По правилам статьи 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 статье 1229 ГК РФ предусмотрено, что 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.

Согласно статье 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).

Как считает ответчик, право на использование товарного знака «ГИНЕТОН-ММ» было предоставлено последнему еще в 1992 году при заключении между истцом и ответчиком договора о совместной деятельности по выпуску медицинских аппаратов за № 87 от 12.02.1992, договора № 1-95 от 14.03.1992 о серийном производстве аппаратов «Гинетон-2», а также договора № 93 от 18.02.1992 о совместной деятельности предприятий.

Возражения ОАО «ЦКБ автоматики», изложенные в апелляционной жалобе сводятся к тому, что товарный знак «ГИНЕТОН» введен в хозяйственный оборот еще в 1992 году с согласия самого правообладателя товарного знака. Указанное обстоятельство, по мнению ответчика, является основанием для применения статьи 1487 ГК РФ.

Оценив обстоятельства дела, суд апелляционной инстанции отклоняет данные возражения подателя жалобы, как основанные на неверном толковании приведенной нормы права.

В силу статьи 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).

Согласно статье 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.

Из норм пункта 1 статьи 1484 ГК РФ 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.

Единственным исключением из указанного правила является положение, закрепленное статьей 1487 ГК РФ. Принцип исчерпания прав означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые были введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия.

Таким образом, исключительное право возникает с момента выдачи соответствующего свидетельства на товарный знак.

Как следует из материалов дела, ООО НПП «МЕТРОМЕД» является обладателем исключительных прав на товарный знак «ГИНЕТОН-ММ» по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 386499 с приоритетом товарного знака – 26.11.2007 в отношении товаров 10 класса МКТУ (том 1 лист дела 10).

Следовательно, до 26.11.2007 истец не мог распоряжаться товарным знаком, исключительное право на который принадлежит ему на основании упомянутого свидетельства, в том числе разрешить его использование ответчиком. Поэтому ссылка на договоры, датированные 1992 годом, не может быть признана обоснованной.

В соответствии с материалами дела, в том числе: справкой, представленной ОАО «ЦКБ автоматики», ответчиком реализовано 9 ультразвуковых аппаратов под названием «ГИНЕТОН-М» на общую сумму 472 500 руб. в период с 12.08.2009 по 31.11.2009 (том 2 лист дела 69), то есть после приобретения истцом исключительного права на спорный товарный знак.

Частью 1 статьи 65 АПК РФ установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

Вместе с тем, ответчик не представил доказательств, свидетельствующих о том, что реализованные им аппараты введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем товарного знака «ГИНЕТОН-ММ» или с его согласия, а именно: разрешение истца на реализацию ответчиком 9 ультразвуковых аппаратов под названием «ГИНЕТОН-М».

При отсутствии таких доказательств оснований для применения положений статьи 1487 ГК РФ не имеется.

С учетом положений изложенных выше норм права суд первой инстанции правомерно признал, что ОАО «ЦКБ автоматики», осуществивший в период с 12.08.2009 по 30.11.2009 реализацию однородных товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, является нарушителем исключительных прав ООО НПП «МЕТРОМЕД» на данный товарный знак.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции, поскольку в обжалуемом решении полно исследованы фактические обстоятельна дела при правильном применении норм материального права.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта, не установлено.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы расходы по уплате государственной пошлины при ее подаче по правилам статьи 110 АПК РФ относятся на ответчика.

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

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Омской области от 31 мая 2010 года по делу № А46-2191/2010 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

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

Председательствующий

О.В. Зорина

Судьи

Е.В. Гладышева

Т.П. Семенова