



# ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65  
<http://13aas.arbitr.ru>

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

10 августа 2010 года

Дело №А56-84683/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 29 июля 2010 года

Постановление изготовлено в полном объеме 10 августа 2010 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Марченко Л.Н.,

судей Лариной Т.С., Масенковой И.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Матюхиной Н.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-10556/2010, 13АП-11241/2010) ТИЕММЕ RACCORDERIE S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.) и ЗАО «СтройМастер» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.05.2010 по делу № А56-84683/2009 (судья Савина Е.В.), принятое

по иску ТИЕММЕ RACCORDERIE S.P.A.(ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.), к ЗАО "СтройМастер"

3-е лицо: ООО "М-проект"

об обязанности прекратить использование товарного знака и взыскании компенсации

при участии:

от истца: Шнапшгис А.М. – представитель, доверенность от 11.02.2010;

от ответчика: Помазова М.А., Горячев А.В., Шилин И.М. – представители, доверенность от 19.07.2010 №133; Доос Е.В. – представитель, доверенность от 25.12.2009 №391;

от 3-го лица: Шастин К.М. – генеральный директор, решение от 17.03.2005;

### **установил:**

ТИЕММЕ RACCORDERIE S.P.A (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.) (далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к закрытому акционерному обществу «СтройМастер» (далее – ЗАО «СтройМастер») об обязанности ответчика прекратить использование в любой форме товарного знака, принадлежащего истцу на основании охранного документа от 07.06.2001, в том числе обязать ЗАО «СтройМастер» прекратить использование обозначений тождественных, сходных до степени смешения, либо содержащих отдельные охраняемые элементы товарного знака, принадлежащего ТИЕММЕ

RACCORDERIE S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.), в том числе сочетание латинских букв «ТМ»; и об обязанности ЗАО «СтройМастер» изъять из оборота и уничтожить все имеющиеся у последнего товары, содержащие обозначения тождественные, сходные до степени смешения, либо содержащие отдельные охраняемые элементы товарного знака, принадлежащего TIEMME RACCORDERIE S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.), в том числе сочетание латинских букв «ТМ»; а также о взыскании с ЗАО «СтройМастер» в пользу истца 5 000 000 рублей компенсации.

Определением суда от 11.02.2010 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «М-проект» (далее - ООО «М-проект»).

Решением суда от 20.05.2010 исковые требования удовлетворены частично: суд обязал ЗАО «СтройМастер» прекратить использование в любой форме товарного знака, принадлежащего TIEMME RACCORDERIE S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.) на основании охранного документа от 07.06.2001, в том числе прекратить использование обозначений тождественных, сходных до степени смешения, либо содержащих отдельные охраняемые элементы товарного знака, принадлежащего TIEMME RACCORDERIE S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.), в том числе сочетание латинских букв «ТМ». Также суд обязал ЗАО «СтройМастер» изъять из оборота и уничтожить все имеющиеся у последнего товары, содержащие обозначения тождественные, сходные до степени смешения, либо содержащие отдельные охраняемые элементы товарного знака, принадлежащего TIEMME RACCORDERIE S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.), в том числе сочетание латинских букв «ТМ». С ЗАО «СтройМастер» в пользу TIEMME RACCORDERIE S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.) взыскано 500 000 рублей компенсации.

На указанное решение TIEMME RACCORDERIE S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.) и ЗАО «СтройМастер» поданы апелляционные жалобы.

В апелляционной жалобе TIEMME RACCORDERIE S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.), ссылаясь на несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела, просит решение от 20.05.2010 изменить в части взыскания с ответчика 500 000 рублей компенсации и принять в указанной части новый судебный акт о взыскании с ЗАО «СтройМастер» в пользу TIEMME RACCORDERIE

S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.) 5 000 000 рублей компенсации. По мнению истца, вывод суда первой инстанции о необходимости уменьшения суммы компенсации по статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации с 5 000 000 рублей до 500 000 рублей не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поскольку срок использования ответчиком товарного знака истца более, чем значителен (с 12.02.2009 по 18.01.2010), и заявленная ко взысканию компенсация значительно меньше, чем убытки, понесенные истцом в результате незаконного использования ответчиком его товарного знака.

В апелляционной жалобе ЗАО «СтройМастер», ссылаясь на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильное применение норм материального права, просит решение от 20.05.2010 отменить и направить дело на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. Апелляционные доводы ответчика фактически повторяют его позицию в арбитражном суде первой инстанции.

ТИЕММЕ РАССОРДЕРИЕ S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.) в отзыве на апелляционную жалобу ответчика просит оставить ее без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ТИЕММЕ РАССОРДЕРИЕ S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.) поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, возражал против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика.

Представитель ЗАО «СтройМастер» поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение отменить и в иске отказать. Против удовлетворения апелляционной жалобы истца возражал, считая ее доводы необоснованными.

Представитель третьего лица поддержал правовую позицию ЗАО «СтройМастер», возражал против удовлетворения апелляционной жалобы ТИЕММЕ РАССОРДЕРИЕ S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.).

Законность и обоснованность решения проверены в апелляционном порядке.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, 07.06.2001 в рамках Мадридского соглашения о международной регистрации знаков товарный знак истца приобрел международную регистрацию за № 761642 в отношении товаров 6, 7 и 11-го классов Международной классификации товаров и услуг.

Товарный знак истца представляет собой комбинированное обозначение, включающее два охраняемых элемента: словесное и изобразительное обозначения. Словесное обозначение представляет собой сочетание латинских букв «ТМ» (в транскрипции «ти эм»), указывающих на наименование истца «ТЕММЕ» (в транскрипции также «ти эм»). Изобразительное обозначение представляет собой стилизованную гидравлическую соединительную муфту. Принадлежащий истцу товарный знак широко используется последним путем размещения на производимой продукции, включенной в указанные классы МКТУ.

Обращаясь с настоящим иском в арбитражный суд, Общество указало, что продукция, вводимая в хозяйственный оборот ответчиком, содержит обозначения тождественные либо сходные до степени смешения с товарным знаком истца, а часть продукции содержит отдельный охраняемый элемент товарного знака истца.

Согласно статье 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.

В силу статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Как следует из части 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.

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 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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 названного Кодекса в случае, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Владелец такого исключительного права может в порядке, установленном данным Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

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.

Согласно абзацу шестому пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания

(утверждены 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.

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

Оценив и сравнив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обозначения товарного знака, принадлежащего истцу по свидетельству № 761642 с обозначением на продукции, вводимой в хозяйственный оборот ответчиком, арбитражный суд первой инстанции пришел к выводу, что часть спорной продукции содержит тождественный товарному знаку истца, другая часть содержит обозначение сходное с товарным знаком истца до степени смешения, третья часть продукции содержит отдельный охраняемый элемент товарного знака истца.

Апелляционный суд не находит оснований не согласиться с указанным выводом суда первой инстанции.

Как видно из материалов дела, обозначения на образцах, приобретенных истцом в период с 05.08.2009 по 19.11.2009 в гипермаркетах ответчика (далее - образцы), и товарный знак истца представляют собой комбинированные обозначения, включающие по два элемента: словесное и изобразительное обозначения. Словесное обозначение и на образцах, и в товарном знаке истца представляет собой сочетание латинских букв «ТМ». Изобразительное обозначение в обоих случаях так же совпадает и представляет собой стилизованную гидравлическую соединительную муфту. Композиции у образцов как и у товарного знака истца также идентичны.

Таким образом, при сравнении изобразительных элементов следует отметить их тождество.

В другом случае, обозначения на образцах товарный знак истца представляет собой комбинированное обозначение, включающее по два элемента: словесное и изобразительное обозначения. Композиция обоих обозначений идентична. Словесное обозначение и на образцах, и в товарном знаке истца представляет собой сочетание латинских букв «ТМ». Изобразительное обозначение на образцах отличается лишь незначительным элементом обращающим на себя внимание лишь при пристальном сопоставлении.

Таким образом, при сравнении изобразительных элементов следует отметить, что они сходны до степени смешения.

Кроме того, на части образцов содержится один из двух охраняемых элементов товарного знака истца - словесное обозначение, представляющее собой сочетание латинских букв «ТМ» (в транскрипции «ти эм»), указывающее на наименование истца «ТИЕММЕ» (в транскрипции также «ти эм»).

Таким образом, часть продукции вводимой в хозяйственный оборот ответчиком, содержит обозначение тождественное товарному знаку истца, другая часть содержит обозначение, сходное с товарным знаком истца до степени смешения, третья часть продукции содержит отдельный охраняемый элемент товарного знака истца.

Следовательно, продукция однородна с той, в отношении, которой действует исключительное право TIEMME RACCORDERIE S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.)

Товарный знак истца зарегистрирован в отношении товаров 6, 7, 11-го класса МКТУ. Согласно Международной классификации товаров и услуг к данным классам относятся, в частности металлические соединительные элементы и клапаны, коллекторы, шаровые клапаны для распределения жидких и газообразных веществ.

Продукция ответчика относится к тому же роду и виду (металлические соединительные элементы и клапаны, коллекторы, шаровые клапаны для распределения жидких и газообразных веществ), таким образом, указанные товары однородны, а у потребителя возникает однозначное представление о принадлежности этих товаров производству истца.

При указанных обстоятельствах требования TIEMME RACCORDERIE S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.) об обязанности ответчика прекратить использование в любой форме товарного знака, принадлежащего истцу на основании охранного документа от 07.06.2001, об обязанности ЗАО «СтройМастер» прекратить использование обозначений тождественных, сходных до степени смешения, либо содержащих отдельные охраняемые элементы товарного знака, принадлежащего TIEMME RACCORDERIE S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.), в том числе сочетание латинских букв «ТМ», а также об обязанности ЗАО «СтройМастер» изъять из оборота и уничтожить все имеющиеся у последнего товары, содержащие обозначения тождественные, сходные до степени смешения, либо содержащие отдельные охраняемые элементы товарного знака, принадлежащего TIEMME RACCORDERIE

S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.), в том числе сочетание латинских букв «ТМ», обоснованно признаны судом правомерными и подлежащими удовлетворению на основании статей 1115, 1479, 1481, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за нарушение прав на товарный знак в виде возможности правообладателя требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

При определении размера компенсации суд первой инстанции с учетом характера допущенного нарушения, срока незаконного использования товарного знака истца, степени вины нарушителя, наличия ранее совершенных лицом нарушений использования товарного знака правообладателя, вероятных убытков правообладателя, определил размер компенсации за нарушение права на товарный знак в размере 500 000 рублей.

Апелляционный суд считает, что размер взысканной компенсации не возмещает истцу последствия нарушения его прав, в связи с чем полагает возможным взыскать с ЗАО «СтройМастер» в пользу истца денежную компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 2 500 000 рублей.

С учетом изложенного решение суда от 20.05.2010 подлежит изменению в части размера подлежащей взысканию компенсации, а апелляционная жалоба ТИЭММЕ РАККОРДЕРИЕ S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.) - удовлетворению.

Апелляционные доводы ЗАО «СтройМастер» не основаны на нормах права и материалах дела, в связи с чем не приняты судом апелляционной инстанции во внимание. Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы ЗАО «СтройМастер» не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд



**ПОСТАНОВИЛ:**

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.05.2010 по делу № А56-84683/2009 изменить в части взыскания с ЗАО «СтройМастер» 500 000 рублей компенсации.

Взыскать с ЗАО «СтройМастер» в пользу TIEMME RACCORDERIE S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.) компенсацию в сумме 2 500 000 рублей.

В остальной части решение оставить без изменения, апелляционную жалобу ЗАО «СтройМастер» - без удовлетворения.

Взыскать с ЗАО «СтройМастер» в пользу TIEMME RACCORDERIE S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.) 2000 рублей расходов по уплате госпошлины по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в течение двух месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Председательствующий

Судьи

Л.Н. Марченко

Т.С. Ларина

И.В. Масенкова