

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  
<http://www.msk.arbitr.ru>

**ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
РЕШЕНИЕ**

г. Москва  
02 февраля 2017 года

Дело № А40-215451/16-5-1869

Резолютивная часть решения объявлена 19 января 2017 года  
Решение изготовлено в полном объеме 02 февраля 2017 года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи У. А. Болдунова, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Климовой Е. П., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску (заявлению) истца: ООО «АПТЕКА-А.В.Е.» (ОГРН 1117746309526, ИНН 7705947629) к ответчику: ООО «АРОНИЯ-ФАРМ» (ОГРН 1167746072889, ИНН 7703405187) об обязанности удалить изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 510.000 рублей и судебных издержек в виде оплаты услуг нотариуса в размере 11.200 рублей, с участием:  
от истца: Дементьев А. В. (доверенность от 27.07.2016 г.);  
от ответчика: Алымов А. В. (доверенность от 19.12.2016 г.);

**УСТАНОВИЛ:**

ООО «АПТЕКА-А.В.Е.» (далее – истец, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «АРОНИЯ-ФАРМ» с требованиями об обязанности удалить изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 510.000 рублей и судебных издержек в виде оплаты услуг нотариуса в размере 11.200 рублей.

Иск мотивирован тем, что ответчик без согласия правообладателя незаконно предлагает использовать товарный знак истца путем размещения на рекламной вывеске.

Представитель истца в судебном заседании поддержал требования, просил удовлетворить по основаниям, изложенным в заявлении.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по основаниям, изложенным в отзыве.

Изучив материалы дела, заслушав объяснения представителей сторон, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно ст. 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 476713 (далее - товарный знак) в отношении всего перечня услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован. Дата истечения срока действия регистрации товарного знака: 24.11.2021.

Общество с ограниченной ответственностью «Арония-фарм» без согласия (разрешения) ООО «АПТЕКА-А.в.е» использует указанный товарный знак в гражданском обороте путем размещения в рекламной вывеске по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, д. 2, корп. 1 обозначения (изображения), сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Данный факт подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом обеспечения доказательств от 12.09.2016, составленным нотариусом города Москвы Шлейным Н.В., которым произведен осмотр и фотографирование информационной конструкции (вывески), закрепленной над уровнем первого этажа на стене пятиэтажного жилого дома, обращенной к улице Новозаводская, по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, д. 2, корп. 1;

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Арония-фарм», согласно которой ответчик имеет лицензию от 19.04.2016 № ЛО-77-02-007597 на осуществление по указанному выше адресу фармацевтической деятельности. В соответствии с ч. 1 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.

Ответчик, возражая на исковые требования, указывает, что его деятельность относится к иному классу МКТУ, а также ссылается на тот факт, что истцом не доказано, что именно ответчик осуществляет деятельность с использованием товарного знака истца.

Однако доводы, изложенные в отзыве на исковое заявление, признаны судом необоснованными и несостоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела, представленным в дело доказательствам и ввиду неправильного применения норм материального права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 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, если указанным 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 этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 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 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом 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 на товарах, в том числе, 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 (пункт 2 данной статьи).

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что 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.

Ссылка ответчика на осуществление им деятельности, предусмотренной иным классом МКТУ подлежит отклонению в связи с тем, что как следует из положений п. 4.1 Методических рекомендаций, в качестве инструмента для проведения поиска тождественных и сходных обозначений и определения однородности товаров применяется Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ). При создании МКТУ были использованы, в том числе, признаки однородности товаров, перечисленные в пункте 3.1 настоящих Рекомендаций.

Однако принадлежность сравниваемых товаров к одному и тому же классу МКТУ не может рассматриваться в качестве основания для признания товаров однородными. В одном классе могут содержаться неоднородные товары и, наоборот, однородные товары могут быть разнесены по разным классам.

Товарный знак, принадлежащий истцу, зарегистрирован в отношении товаров и услуг, входящих в 44 класс МКТУ. Среди услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, среди прочего значатся: услуги фармацевтов (приготовление лекарств по рецептам) и консультации по вон росам фармацевтики

Вид деятельности ответчика, а именно продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения, отнесен к 35 классу МКТУ.

Вместе с тем, указанные виды деятельности рассчитаны на один и тот же класс потребителей, взаимодополняемы, зачастую осуществляются в общем месте продажи, в связи с чем могут быть признаны однородными.

Доводы ответчика о наличии иных организаций, осуществляющих аналогичную деятельность в месте ответчика, подлежат отклонению как не подтвержденные материалами дела.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 4 этой же статьи, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) 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.

Истец, требует компенсации ответчиком нарушенного права в размере 510 000 рублей, однако, суд, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателем, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации 150 000 руб.

Также истец заявил требования о взыскании расходов на оплату услуг нотариуса в размере 11 200 руб.

Факт несения указанных расходов подтверждается материалами дела, согласно нормам ст.ст. 106, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные расходы подлежат взысканию с ответчика.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 15, 1229, 1252, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

#### **РЕШИЛ:**

Обязать общество с ограниченной ответственностью «АРОНИЯ-ФАРМ» (ОГРН 1167746072889, ИНН 7703405187) удалить обозначение (изображение), сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 476713, правообладателем которого является общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.В.Е.» (ОГРН 1117746309526, ИНН 7705947629), с рекламной конструкции: вывески, закрепленной над уровнем первого этажа на стене пятиэтажного жилого дома, обращенной к улице Новозаводская, по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, д. 2, корп. 1.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АРОНИЯ-ФАРМ» (ОГРН 1167746072889, ИНН 7703405187) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.В.Е.» (ОГРН 1117746309526, ИНН 7705947629) компенсацию за незаконное использование товарного знака по свидетельству № 476713 в размере 150.000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, судебные издержки в виде оплаты услуг нотариуса в размере 11.200 (одиннадцать тысяч двести) рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 5.500 (пять тысяч пятьсот) рублей.

В остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца с даты его принятия.

Судья

У. А. Болдунов