

# ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 апреля 2012 года Дело N А40-95470/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 27 марта 2012 года

Постановление изготовлено в полном объеме 03 апреля 2012 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей В.Р. Валиева, Н.В. Лаврецкой

при ведении протокола секретарем судебного заседания К.В. Титовым,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А40-95470/11-12-695 по правилам, установленным [Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации](#) для рассмотрения дела в суде первой инстанции

по иску ООО «Апликс»

(ОГРН 1097746138930, 127238, Москва, проезд Ильменский, д. 1, стр. 6)

к ООО «РобаМаг»

(ОГРН 1097746746041, 111398, г. Москва, шоссе Карачаровское, д. 15, стр. 6)

третьи лица: ООО «Ресурс», ООО «Турсун»

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки «Передовик» по свидетельству № 395165 в размере 50 000 рублей

и «Рейнир» по свидетельству № 395166 в размере 50 000 рублей

в судебном заседании принимали участие представители:

от истца: Гирин А.М. - доверенность от 08.11.2011

от ответчика: Давиденко И.Ф. - доверенность от 05.08.2011

В судебное заседание не явились представители третьих лиц, извещены надлежащим образом.

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Апликс» (далее - ООО «Апликс», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «РобаМаг» (далее - ООО «РобаМаг», ответчик) о взыскании 50 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «Передовик», 50 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «Рейнир».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2011 года исковые требования ООО «Апликс» удовлетворены, поскольку ответчик незаконно использует товарные знаки, принадлежащие истцу, в своей коммерческой деятельности.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО «РобаМаг» обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой.

ООО «РобМаг» признало заявленные истцом требования в части взыскания компенсации в размере 50000 рублей за незаконное использование товарного знака «Рейнир». В отношении товарного знака «Передовик» заявитель апелляционной жалобы просит решение Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2011 отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

По мнению заявителя апелляционной жалобы, состоявшееся решение по настоящему делу является незаконным и необоснованным, так как принято с нарушением норм материального и процессуального права. Ответчик указывает на правомерное введение товара с товарным знаком «Передовик» в гражданский оборот, поскольку он приобретен у аффилированного с истцом юридического лица.

В соответствии с частью 3 [статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации](#) ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Согласно абзацу 3 [пункта 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации](#) в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом, без дополнительной мотивировки.

При рассмотрении апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2012 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам рассмотрения дел арбитражным судом первой инстанции, поскольку выводы суда первой инстанции, изложенные в мотивировочной

части решения, касаются прав и обязанностей не привлеченных к участию в деле лиц - ООО «Турсун» и ООО «Ресурс».

Согласно пункту 4 части 4 [статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации](#) принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, является основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции.

К участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора были привлечены ООО «Ресурс» и ООО «Турсун».

При рассмотрении дела арбитражным апелляционным судом по правилам суда первой инстанции в заседании суда апелляционной инстанции представитель истца доводы и требования искового заявления поддержал.

Представитель ответчика против удовлетворения исковых требований в части взыскания компенсации за использование товарного знака «Передовик» возражал. Пояснил, что в целях оформления документов внутреннего учета приобретенных товарно-материальных ценностей, они могут учитываться не под тем наименованием, которое указано у поставщика. В связи с чем, костюмы учитывались под наименованием «Передовик+».

Третьи лица, надлежащим образом уведомленные о месте и времени судебного разбирательства, своих представителей для участия в судебном заседании не направили.

ООО «Турсун» представлен отзыв на исковое заявление, в котором третье лицо подтверждает приобретение ответчиком комплектов рабочей одежды (костюмы «Передовик») у ООО «Турсун» по товарной накладной № РС 00022691 от 27.12.2010. Общество не является производителем указанного товара, а приобретает его у ООО «Ресурс», аффилированного с ООО «Апликс».

Как указывает третье лицо, в связи с производственной необходимостью ею была приобретена партия костюмов «Передовик», в товарной накладной маркированную как «Передовик+». Данная продукция произведена и введена в гражданский оборот ООО «Ресурс».

ООО «Турсун» также сообщает в отзыве об имевшем место судебном процессе (дело № А40-24193/11-67214) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Передовик» с общества по иску ООО «Апликс». В судебном заседании при рассмотрении иска ООО «Турсун» (ответчик по делу) предоставил информацию о том, что костюмы «Передовик» были приобретены у ООО «Ресурс», являющимся

аффилированной компанией правообладателя товарного знака и на основании этого ООО «Апликс» отозвал свое исковое заявление.

Третье лицо, полагает, что ООО «Апликс» преднамеренно не заключает лицензионный договор на использование товарного знака с ООО «Ресурс», чтобы иметь возможность взыскивать компенсацию за нарушение права на товарный знак с контрагентов ООО «Ресурс».

Исследовав представленные в материалах дела доказательства и доводы искового заявления, заслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный апелляционный суд полагает, что иски требования ООО «Апликс» подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «Апликс» принадлежит исключительное право на товарные знаки «Передовик» и «Рейнир», что подтверждается свидетельствами № 395165 и № 395166, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в отношении товаров и услуг по 09 и 25 классам МКТУ.

В соответствии с данным свидетельством право истца на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации такого вида товара как «рабочая одежда».

Из материалов дела следует, что комплекты рабочей одежды под товарным знаком «Передовик» приобретены ответчиком у ООО «Турсун» (л.д. 31-33), который в свою очередь приобрел их у ООО «Ресурс» (л.д. 34-37). Факт продажи комплектов рабочей одежды (костюмы) под торговой маркой «Передовик», подтверждается представленными в дело доказательствами, в том числе, товарным чеком № 183 от 23.11.2011 на сумму 1 666 рублей, приходным кассовым орденом № 72 от 23.03.2011 и рекламным буклетом.

В соответствии с частью 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 или на средство индивидуализации ([статья 1233](#)), если [Гражданским кодексом Российской Федерации](#) не предусмотрено иное.

Как следует из разъяснений, данных в пунктах 43, 43.2, 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского [кодекса](#) Российской Федерации» 26.03.2009, применяя положения [статей 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации](#) о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что ООО «Апликс» не доказало факт незаконного использования ООО «РобаМаг» товарного знака «Передовик», принадлежащего истцу.

Коллегия считает обоснованным довод ответчика о правомерности ввода ООО «РобаМаг» спорного товарного знака «Передовик» в гражданский оборот в связи с наличием аффилированности ООО «Апликс» и ООО «Ресурс».

В соответствии с положениями [статьи 4](#) Федерального закона [от 22.03.1991№ 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности»](#) аффилированными лицами признаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

В частности, согласно нормам той же статьи, аффилированными лицами юридического лица являются член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа.

Из материалов дела усматривается, что единственным учредителем и генеральным директором ООО «Ресурс» (место нахождения - г. Москва, Ильменский проезд, д. 1 стр. 12) с 31.05.2010 является Серякова Ольга Михайловна, о чем имеется выписка из регистрационной истории организации от 25.10.2011 (л.д. 104-108).

Единственным участником ООО «Апликс» (место нахождения - г. Москва, Ильменский проезд, д. 1 стр. 6) и его генеральным директором также является Серякова Ольга Михайловна (решение № 5 от 22.04.2010 - л.д. 77, выписка из ЕГРЮЛ от 13.09.2011 - л.д. 79-84).

На основании изложенного, Девятый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу, что ООО «Апликс» и ООО «Ресурс» являются аффилированными лицами, генеральный директор которых (Серякова О.М.) не может не обладать информацией о хозяйственной деятельности каждого из указанных юридических лиц.

Истцом не представлено доказательств использования товарных знаков в производственной деятельности, а также возражений по использованию товарных знаков, предъявленных к ООО «Ресурс».

Из положений [статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации](#) усматривается, что использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со [статьей 1489 настоящего Кодекса](#), либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с [пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса](#), за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

[Федеральным законом от 23.05.2009 № 98-ФЗ](#) был ратифицирован Сингапурский договор о законах по товарным знакам, нормы которого имеют преимущественное применение перед национальным правом

В соответствии со [статьей 19](#) указанного договора, договаривающаяся сторона не может требовать регистрации лицензии в качестве условия для того, чтобы использование знака лицензиатом рассматривалось как использование от имени владельца в ходе процедур, связанных с приобретением, поддержанием в силе и защитой знаков.

Учитывая аффилированность компаний, обусловленную тем, что генеральными директорами компаний является одно и то же лицо, введение товара с использованием товарного знака в хозяйственный оборот было произведено с ведома и при согласии правообладателя.

Согласно [пункту 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации](#) и [пункту 19](#) Сингапурского договора для подтверждения правомерного использования товарного знака от имени правообладателя не обязательно заключать лицензионный договор, достаточно того, что правообладатель имеет возможность контролировать использование товарного знака.

В соответствии со [статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации](#) лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации.



Поскольку материалами не подтверждается нарушение ответчиком исключительного права истца на товарный знак «Передовик», требования ООО «Апликс» о взыскании компенсации не подлежат удовлетворению.

Введение в гражданский оборот товарного знака аффилированным лицом (ООО «Ресурс») исключает причинение убытков ООО «Апликс». Лицо, реализующее товар с товарным знаком, введенным в хозяйственный оборот аффилированным лицом, не нарушает права правообладателя.

Таким образом, реализация ООО «РобаМаг» рабочей одежды с товарным знаком «Передовик» является законной, поскольку указанный товар был приобретен ответчиком у ООО «Турсун», который приобрел товар у ООО «Ресурс» - аффилированного к правообладателю юридического лица.

Доводы истца о реализации рабочей одежды под наименованием «Передовик+» и недоказанности приобретения именно этой партии костюмов не имеют правового значения для рассмотрения спора, поскольку опровергается материалами дела и пояснениями ответчика и третьего лица. Кроме того, в иске ООО «Апликс» заявлено о нарушении прав на товарный знак «Передовик», а не на нарушение прав наименованием рабочей одежды сходным до степени смешения.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются по правилам [статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации](#).

На основании изложенного, руководствуясь [статей 49, 110, 176, 266 - 268, пункта 2 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации](#), арбитражный апелляционный суд

**П О С Т А Н О В И Л:**

Решение Арбитражного суда города Москвы от 08 декабря 2011 года по делу № А40-95470/11-12-695 отменить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РобаМаг» (ОГРН 1097746746041, 111398, г. Москва, шоссе Карачаровское, д. 15, стр. 6) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Апликс» (ОГРН 1097746138930, 127238, Москва, проезд Ильменский, д. 1, стр. 6) 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «Рейнир», а также 2000 (Две тысячи) рублей расходов по уплате государственной пошлины при подаче иска.

В остальной части исковых требований отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение

двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в  
Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий  
Н.И. Левченко

Судьи  
В.Р. Валиев

Н.В. Лаврецкая