

Решение от 17 февраля 2020 г. по делу № А43-8220/2018

Арбитражный суд Нижегородской области (АС Нижегородской области)

/

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-8220/2018

Нижний Новгород 17 февраля 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 4 февраля 2020 года.

Полный текст судебного акта изготовлен 17 февраля 2020 года.

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Якуб Светланы Владимировны (шифр 22-210),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Спиряевой Д. А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества «Обнинскоргсинтез» (ОГРН 1074025007781, ИНН 4025415519) Калужская область, г. Обнинск,

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ХимАльянс» (ОГРН 1135249005539, ИНН 5249129749) Нижегородская область, г. Дзержинск,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «Синтек» (ИНН 5249112223), ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» (ИНН

5249002485), Сидорова Михаила Викторовича,

о прекращении использования обозначения СИНТЕК и выплате компенсации за его незаконное использование,

при участии:

от истца: Давиденко Н. Ф. - представителя по доверенности от 24.01.2019,

от ответчика: Прохорова В. М. - представителя по доверенности от 01.11.2019,

от третьих лиц: не явились,

установил:

в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ХимАльянс» (далее – ответчик, ООО «ХимАльянс») обратилось акционерное общество «Обнинскоргсинтез» (далее – истец, АО «Обнинскоргсинтез»):

- об обязанности ответчика прекратить незаконное использование обозначения "СИНТЕК", сходного до степени смешения с товарным знаком;
- об обязанности ответчика удалить обозначение "СИНТЕК", сходное до степени смешения с товарным знаком, с материалов, в том числе, из документации, рекламы, вывесок, из сети "Интернет";
- об обязанности ответчика отозвать и уничтожить изготовленную и реализованную продукцию, маркированную обозначением "Синтек", сходным до степени смешения с товарным знаком;
- о взыскании 100 000 руб. компенсации за незаконное использование обозначения "СИНТЕК", сходного до степени смешения с товарным знаком

Решением от 01.03.2019 Арбитражный суд Нижегородской области отказал акционерному обществу «Обнинскоргсинтез» в удовлетворении иска к обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ХимАльянс» о прекращении использования обозначения СИНТЕК и выплате компенсации за его незаконное использование.

Постановлением суда по интеллектуальным правам от 07.10.2019 решение Арбитражного суда Нижегородской области от 01.03.2019 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2019 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В соответствии с частью 3 статьи [156](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие третьих лиц, извещенных по правилам статьи [123](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно ранее представленному отзыву ответчика, товары СОЖ «Синтек-02м» и «Синтек-03» не сходны до степени смешения с товаром «SINTEC», выпускаемым истцом; ответчик указывает, что гражданин Сидоров М. В., являющийся администратором сайта www.himalyans.ru, не имеет отношения к ООО «Группа компаний «ХимАльянс»; полагает, что требование обязанности ответчика

прекратить использование для маркировки товаров обозначения «Синтек-02м» и «Синтек-03» и уничтожить реализуемую продукцию удовлетворению не подлежит, поскольку ответчик не производит маркировки приобретаемой у поставщиков продукции; полагает, что продукция с наименованием «Синтек-02м» и «Синтек-03» введена в оборот законно.

Истец поддержал заявленные требования с учетом уточнения, принятого определением от 31.07.2018. Так, истец просит суд обязать ответчика прекратить незаконное использование обозначения «СИНТЕК» сходного до степени смешения с товарным знаком истца и выплатить денежную компенсацию в размере 100 000 руб. за незаконное использование товарного знака.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем исключительного права на комбинированный товарный знак №572588, включающий словесный элемент "SINTEK" на основании свидетельства, выданного федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, с датой приоритета от 15.04.2015, зарегистрированного в отношении товаров (услуг) 511 класса МКТУ, в том числе "жидкости смазочно-охлаждающие".

Истец указал, что ответчиком в сети "Интернет" на сайте www.himalyans.ru предлагалась к продаже смазывающе-охлаждающая жидкость "Синтек-02М" и "Синтек-03М".

Полагая, что ответчиком нарушены права на принадлежащий истцу товарный знак, последний обратился в суд с настоящим иском.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак №572588, включающий словесный элемент "SINTEK", подтверждается материалами дела, установлен решением суда 01.03.2019 и не оспаривался лицами, участвующими в деле, ни при рассмотрении дела в суде первой инстанции, ни в апелляционной и кассационной.

Согласно пункту 1 статьи [1225](#) Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарным знакам, являющимся средствами индивидуализации товаров, работ, услуг, предоставляется правовая охрана.

В соответствии с подпунктами 13 и 14 пункта 1 статьи [1225 ГК РФ](#) фирменное наименование и товарный знак (знак обслуживания) являются самостоятельными объектами интеллектуальной собственности, имеющими целью индивидуализировать в первом случае участника гражданского оборота, во втором — товары и/или услуги, производимые им.

Каждому из этих объектов предоставляется самостоятельная правовая охрана. В частности, абзацем вторым пункта 2 статьи [1476 ГК РФ](#) предусмотрено, что фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания.

Статьей [1484 ГК РФ](#) предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей [1229 ГК РФ](#) любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения

убытков и их размер.

В соответствии с пунктом 1 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, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи [1484 ГК РФ](#) 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 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; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 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.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения товарному знаку иного лица, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 постановления Пленума № 10 и пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о вероятности и степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При этом указанная позиция не может пониматься как возможность осуществления судом произвольной оценки и исключающая необходимость при установлении факта сходства обозначений до степени смешения руководствоваться требованиями нормативных правовых актов,

регулирующих соответствующие вопросы, и указаниями высшей судебной инстанции о толковании нормы права.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила от 20.07.2015 № 482), а также методологическими подходами, изложенными в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 № 128 (далее – Руководство от 24.07.2018 № 128).

В соответствии с пунктом 41 Правил от 20.07.2015 № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 тех же Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В пункте 162 постановления от 23.04.2019 № 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее – Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохранные элементы) в целом на среднего потребителя

соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения также зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Степень сходства может быть высокой (близкой к тождеству), средней или низкой. Вхождение одного обозначения (например, словесного элемента являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений. Равно вывод о сходстве (высокой степени) обозначений по какому-либо из приведенных выше критериев также исключает вывод о несходстве обозначений в целом, а может свидетельствовать в отсутствие сходства или низкой степени сходства по оставшимся критериям о средней или низкой степени сходства обозначений в целом.

В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений.

Для этого судам надлежит принять меры к установлению идентичности либо однородности спорных товаров с товарами (услугами), для которых товарному знаку истца предоставлена правовая охрана.

Степень однородности также может быть высокой (близкой к идентичности), средней или низкой.

Истец просит взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 100 000 руб.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Как указано выше, факт принадлежности права на товарный знак подтверждается материалами дела.

Исходя из смысла статьи [1484 ГК РФ](#), для установления факта незаконного использования ответчиком спорных обозначений необходимо установить наличие сходства до степени смешения этих обозначений с зарегистрированным на имя истца товарным знаком и установить однородность товаров, в отношении которых применяются соответствующие обозначение ответчика и товарный знак истца.

В рассматриваемом случае суд должен установить, являются ли сходными до степени смешения зарегистрированный товарный знак № 572588 «SINTEC» и обозначения «СИНТЕК-02М», «СИНТЕК-03М», используемые ответчиком, а также установить однородность товаров, в отношении которых применяются соответствующие обозначение ответчика и товарный знак истца, а именно, в обоих случаях - «смазочно-охлаждающих жидкостей».

Правилами от 20.07.2019 № 482 установлен запрет государственной регистрации тождественных или сходных до степени смешения обозначений с ранее зарегистрированными, а также регистрация товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг.

В соответствии с пунктом 40 Правил определяется:

- степень сходства заявленного обозначения и выявленных при проведении поиска обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, товарных знаков, охраняемых в Российской Федерации или признанных общеизвестными в Российской Федерации, имеющих более ранний приоритет;

- однородность товаров, указанных в перечне товаров заявки, товарам, для которых зарегистрированы (заявлены на регистрацию) выявленные при проведении поиска тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Изобразительные и объемные обозначения, по правилам пункта 43 Правил, сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (пункт 44 Правил). При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При проверке на графическое сходство используется также Постановление Президиума ВАС РФ от 25.03.2008 № 16747/07, в соответствии с которым следует учитывать визуальные (графические) отличия и возникающие ассоциации, не позволяющие (или позволяющие) ассоциировать сравниваемые объекты один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

В рассматриваемом случае, товарный знак истца № 572588 является словесным обозначением, включающим словесный элемент «SINTEC».

Ответчик при реализации спорной продукции использовал словесные обозначения «СИНТЕК-02М» и «СИНТЕК-03М».

Графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления. При этом, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товарный знак № 572588 представляет собой словесный элемент “SINTEC”, выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, используемым при выполнении текстов в гарнитуре “Time” с засечками, черного цвета. В свою очередь обозначения, используемые ответчиком, выполнены стандартным шрифтом, совпадающим с шрифтом в товарном знаке истца, заглавными буквами кириллического алфавита, состоят из словесного элемента «СИНТЕК», а также, разделенных дефисом служебных словесноцифровых элементов «02М» и «03М».

При непосредственном сопоставлении используемых ответчиком обозначений и товарного знака истца, данные обозначения производят для потребителя одинаковое общее впечатление, ассоциируются друг с другом в целом и производят впечатление принадлежности одному владельцу. Использование одинакового шрифта и размера, цвета, создаёт впечатление схожеститоварных знаков. Прослеживается единообразие в выполнении словесных обозначений, так как словесные элементы противопоставленных обозначений выполнены в чёрном цвете, стандартными (общедоступными для выполнения текстов) шрифтами, что усиливает графическое исполнение и визуальное восприятие, как тождественных обозначений товара. При этом, замена латинского написания на кириллическое может восприниматься потребителем как вариант начертания зарегистрированного обозначения в транслитерации, что допускается в маркетинге.

Наличие в спорных обозначениях, используемых ответчиком неохранных служебных элементов «02М» и «03М», разделенных дефисом, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи [1483 ГК РФ](#), порождает возникновение у потребителя ассоциаций, определенно объединяющих сравниваемые объекты один с другим, в некую серию товаров, объединённых единими корневыми, существенными свойствами, поскольку эти служебные элементы указывают на принадлежность маркируемых спорными обозначениями товаров, отличающимися, вероятно, некоторыми элементами состава, сохраняя основное свойство, имеющие конкретное видовое обозначение, в данном случае - «Синтек», что усиливает впечатление принадлежности товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, одному владельцу.

Кроме того, суд усматривает сходство товарного знака истца с обозначениями, используемыми ответчиком, по фонетическому критерию. Как указано ранее, 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.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным совпадением доминирующего словесного элемента «СИНТЕК/SINTEC», на котором, прежде всего, акцентирует внимание потребитель. При этом, наличие в обозначениях, используемых ответчиком, не охраняемых служебных словесно-цифровых элементов, не придает различительной способности обозначениям и не оказывает существенного влияния на фонетическое тождество сравниваемых обозначений в силу того, что, указывая на принадлежность маркируемых обозначениями товаров к единой серии, эти элементы подвержены фонетической редукции, лишены фонетического ударения, не существенными элементами фонетической конструкции.

При этом, словесный элемент «SINTEC/СИНТЕК», содержащийся в сравниваемых обозначениях, не имеет семантического значения, что усиливает сходство сравниваемых обозначений по фонетическому и графическому критериям, что определяет общее сходство сравниваемых обозначений до степени смешения и обуславливает опасность смешения обозначений, вызывает у потребителей ассоциацию о принадлежности товаров, маркируемых сравниваемыми обозначениями, одному производителю.

Пунктом 45 Правил предусмотрено, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Необходимо отметить, что спорные обозначения, используемые ответчиком, применяются им с целью рекламирования смазочно-охлаждающей жидкости. В свою очередь, товарный знак истца зарегистрирован для товаров 04класса МКТУ - «Технические масла и смазки; смазочные материалы», в том числе для товаров - «жидкости смазочно-охлаждающие». Таким образом, товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 572588, по потребительским свойствам, функциональному назначению, кругу потребителей, относятся к одному роду товаров, что и предлагающиеся к продаже ответчиком.

Оценив по правилам статьи [71](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу, что указанные признаки позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения зарегистрированного товарного знака истца и обозначений, используемых ответчиком.

Суд предлагал сторонам рассмотреть вопрос о назначении судебной экспертизы с целью установления вопроса о сходстве либо отсутствии такового, между товарным знаком истца и обозначениями, используемыми ответчиком. Вместе с тем, стороны ходатайства о назначении экспертизы не заявили.

Статьей [1252 ГК РФ](#) предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или

создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи [1252 ГК РФ](#) в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, 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. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи [1515 ГК РФ](#), 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.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 статьи [1515 ГК РФ](#)).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи [1515 ГК РФ](#)).

Размер компенсации, заявленный истцом, составляет 100 000 руб.

В соответствии с пунктом 3 статьи [1252 ГК РФ](#) размер компенсации определяется судом в пределах, установленных упомянутым Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При этом суд учитывает, что по смыслу положений пункта 4 статьи [1515 ГК РФ](#) право выбора способа определения размера компенсации принадлежит истцу.

Установив факт сходства сравниваемых обозначений ответчика и товарного знака истца, суд полагает, что заявленное требование подлежит удовлетворению. Доказательств необходимости снижения компенсации ответчиком не представлено.

Доказательств наличия оснований для освобождения от ответственности в виде компенсации за нарушение прав истца ответчиком не представлено.

Доводы ответчика относительно того, что он не использует спорный сайт www.himalyans.ru, судом отклонены. Имеющаяся, в том числе на дату проведения судебного заседания, информация на

указанном сайте содержит сведения об ответчике, а также контактные данные и сведения о реализации ответчиком продукции. Использование иных информационных ресурсов не исключает возможность использования данного сайта.

Кроме того, довод ответчика о неиспользовании им сайта противоречит ранее изложенной позиции, содержащейся в ответах на претензионные требования, а также озвученной в судебных заседаниях.

Требования истца обязать ответчика прекратить незаконное использование обозначения «СИНТЕК» сходного до степени смешения с товарным знаком истца судом отклонено в силу следующего.

В соответствии с абзацем третьим пункта 57 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи [1229 ГК РФ](#)).

Таким образом, на основании данных разъяснений требование истца о запрете ответчику использовать товарный знак не подлежит удовлетворению, поскольку такой запрет установлен непосредственно законом.

Истцом также заявлено о взыскании с ответчика судебных издержек, включающих 11 940 руб. расходов на оплату услуг нотариуса, 49 731 руб. расходов на оплату юридических услуг, расходов по госпошлине.

В обоснование ходатайства о взыскании 11 940 руб. расходов на оплату услуг нотариуса истцом представлено протокол осмотра доказательств от 28.12.2017, в котором содержатся сведения об уплате стоимости услуг нотариуса в общей сумме 11 940 руб., а также справка от 11.01.2018 об уплате денежных средств в счет оплаты нотариальных действий.

Из разъяснений, данных в абзаце втором пункта 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 №1, следует, что перечень судебных издержек, предусмотренный Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

Таким образом, к судебным издержкам относятся те расходы, которые непосредственно связаны с рассмотрением дела в суде и фактически понесены лицом, участвующим в деле.

В силу статьи [106](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным

издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Поскольку расходы в сумме 11 940 руб. понесены в целях обеспечения доказательств для последующего обращения в суд и документально подтверждены, требование о их взыскании подлежит удовлетворению.

В обоснование расходов на оплату юридических услуг истцом представлены договор №1 на оказание услуг от 10.01.2018, платежное поручение №585 от 06.08.2018 на сумму 22 454 руб., платежное поручение №489 от 31.01.2018 на сумму 15 000 руб., платежное поручение №156 от 05.06.2018 на сумму 12 277 руб.

Частью 2 ст. [110 АПК РФ](#) установлено, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

По смыслу названной нормы разумные пределы расходов являются оценочной категорией, четкие критерии их определения применительно к тем или иным категориям дел не предусматриваются. В каждом конкретном случае суд вправе определить такие пределы с учетом обстоятельств дела, сложности и продолжительности судебного разбирательства, сложившегося в данной местности уровня оплаты услуг адвокатов по представлению интересов доверителей в арбитражном процессе.

В соответствии с пунктом 20 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» при определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут также приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; продолжительность рассмотрения и сложность дела.

Пунктом 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 N 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах» разъяснено, что лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность.

При этом процессуальное законодательство не ограничивает право суда на оценку представленных сторонами доказательств в рамках требований о возмещении судебных издержек по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 21.12.2004 N 454-О, обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица,

участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и тем самым - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации. Именно поэтому в части 2 статьи 110 АПК РФ речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующими в деле.

При определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела.

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (пункты 1 и 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 КАС РФ, статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер.

При этом процессуальный закон не возлагает на суд обязанности самостоятельно изыскивать информацию о ставках или общей стоимости оплаты услуг квалифицированных специалистов, а также производить расчеты исходя из ставок и объема оказанных услуг.

Напротив, такое снижение может быть осуществлено судом в рамках предоставленных ему полномочий по отношению к услугам и их стоимости в целом.

Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что суд оценивает доказательства, подтверждающие судебные расходы, по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

С учетом фактически оказанных услуг, оказанных представителем при рассмотрении дела в суде первой инстанции, суд считает заявленные требования о взыскании расходов на оплату услуг представителя разумными и обоснованными в испрашиваемом размере - 49 731 руб.

Судебные издержки согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца пропорционально объему удовлетворенных требований.

Поскольку исковые требования удовлетворены частично, в удовлетворении неимущественного требования истцу отказано, расходы по госпошлине в сумме 6 000 руб. относятся на истца. Кроме того, расходы на нотариуса и на оплату юридических услуг подлежат распределению между истцом и ответчиком в равных долях: 50% на истца и 50% на ответчика с учетом отказа в удовлетворении неимущественного требования.

Таким образом, судебные расходы относятся на ответчика в сумме 24 865 руб. 50 коп. - на оплату юридических услуг, 5 970 руб. - на оплату услуг нотариуса, 4 000 руб. - расходы по госпошлине.

Руководствуясь статьями [110](#), [167-171](#), [176](#), [180](#), [181](#), [319](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ХимАльянс» (ОГРН 1135249005539, ИНН 5249129749) Нижегородская область, г. Дзержинск, в пользу акционерного общества «Обнинскоргсинтез» (ОГРН 1074025007781, ИНН 4025415519) Калужская область, г. Обнинск, 100 000 руб. компенсации, а также 4 000 руб. расходов по государственной пошлине, 5 970 руб. судебных издержек на оплату услуг нотариуса, 24 865 руб. 50 коп. судебных издержек на оплату юридических услуг.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдается после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия и может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области.

Вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда апелляционной инстанции или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья С.В. Якуб

Истцы:

АО "Обнинскоргсинтез"

Ответчики:

ООО ГК "ХимАльянс"
ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "ХИМАЛЬЯНС"

Иные лица:

АО "Региональный Сетевой Информационный Центр"
ГУ Управление по вопросам миграции МВД России по Нижегородской области
ООО "Регистратор R01"
ООО НПК "Синтек"
представитель истца Давиденко Н.Ф.
Сидоров Михаил Викторович
ФПК "Завод им. Я.М. Свердлова"