



АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Новосибирск

Дело № А45-7668/2018

6 мая 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 24 апреля 2019 года.

Решение изготовлено в полном объеме 6 мая 2019 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Хорошуля Л.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Щербининой Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Фабиана Игоря Викторовича (ОГРНИП 311547626400173)

к обществу с ограниченной ответственностью «Аквилон» (ул. Тихая, д. 1, г. Новосибирск, 630058, ОГРН 1025403668773),

обществу с ограниченной ответственностью Торговое предприятие «Активный отдых» (ул. Профсоюзная, д. 1, каб. 2, г. Новосибирск, 630039, ОГРН 1165476075270,)

индивидуальному предпринимателю Захаренко Сергею Валерьевичу (ОГРНИП 312547616100244),

индивидуальному предпринимателю Кочегину Олегу Викторовичу (ОГРНИП 304420502600555),

обществу с ограниченной ответственностью «Си-Про Красноярск» (ул. Новая Заря, д. 1, офис 6, г. Красноярск, 660028, ОГРН 1132468013820),

обществу с ограниченной ответственностью «НСК-Трейд» (ул. Ватутина, д. 40/1, оф. 110, г. Новосибирск, 630024, ОГРН 1155476007741),

обществу с ограниченной ответственностью «АйкоЛэнд» (ул. Жуковского, д. 98/3, пом. 11, г. Новосибирск, 630082, ОГРН 1105476087859),

обществу с ограниченной ответственностью «Магазин «Оружие» (ул. Маршала Жукова, д. 51, корп. 1, г. Омск 644024, ОГРН 1025500985993),

индивидуальному предпринимателю Гоппе Ларисе Иоганесовне (ОГРНИП 310547635000200),

обществу с ограниченной ответственностью «Компас»,

обществу с ограниченной ответственностью «Мототека»,

индивидуальному предпринимателю Сисиятину Александру Александровичу (ОГРНИП 315425300001696),

индивидуальному предпринимателю Роговой Наталье Александровне,

индивидуальному предпринимателю Рогову Александру Валерьевичу,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, Иофин Владимир Борисович, Фролов Александр Иванович, Баландин Александр Алексеевич,

о защите прав на товарные знаки

при участии представителей:

истца – Фабиана И.В. (лично), паспорт, Волкова К.В. по доверенности №1807/271 от 27.07.2018,

ответчиков: ООО «Аквилон» - Войцехович А.А. по доверенности от 01.11.2017,

ИП Гоппе Ларисы Иоганесовны – Буренковой Ю.А. по доверенности от 19.03.2018,

ООО «Магазин «Оружие» - Буренковой Ю.А. по доверенности от 23.03.2018,

ООО «АйкоЛэнд» - Буренковой Ю.А. по доверенности от 19.03.2018,

ИП Захаренко Сергея Валерьевича – Буренковой Ю.А. по доверенности от 19.03.2018,

ООО «Компас» - Алексеенко О.Р. по доверенности от 25.02.2019,

ИП Кочегина Олега Викторовича – Смоленцевой О.Н. по доверенности от 09.01.2019, Таргашиной Н.И. по доверенности от 12.03.2019,

ООО «Мототека» - Борцовой М.Н. по доверенности от 12.02.2019,

ИП Сисилятина А.А. – Борцовой М.Н. по доверенности от 12.02.2019,

третьих лиц: Иофина Владимира Борисовича – Семеновой Н.А. по доверенности от 12.03.2019,

У С Т А Н О В И Л:

индивидуальный предприниматель Фабиан Игорь Викторович (далее – ИП Фабиан И.В., истец) обратился в арбитражный суд к обществу с ограниченной ответственностью «Аквилон» (далее – ООО «Аквилон»), обществу с ограниченной ответственностью Торговое предприятие «Активный отдых» (далее – ООО ТП «Активный отдых»), индивидуальному предпринимателю Захаренко Сергею Валерьевичу (далее – ИП Захаренко С.В.), индивидуальному предпринимателю Кочегину Олегу Викторовичу (далее – ИП Кочегин С.В.), обществу с ограниченной ответственностью «Си-Про Красноярск» (далее – ООО «Си-Про Красноярск»), обществу с ограниченной ответственностью «НСК-Трейд» (далее – ООО «НСК-Трейд»), обществу с ограниченной ответственностью «АйкоЛэнд» (далее – ООО «АйкоЛэнд»), обществу с ограниченной ответственностью «Магазин «Оружие» (далее – ООО «Магазин «Оружие»), индивидуальному предпринимателю Гоппе Ларисе Иоганесовне (далее – ИП Гоппе Л.И.), обществу с ограниченной ответственностью «Компас» (далее – ООО «Компас»), обществу с ограниченной ответственностью «Мототека» (далее – ООО «Мототека»), индивидуальному предпринимателю Сисилятину Александру Александровичу (далее – ИП Сисилятин А.А.), индивидуальному предпринимателю Роговой Наталье Александровне (далее – ИП Рогова

Н.А.), индивидуальному предпринимателю Рогову Александру Валерьевичу (далее – ИП Рогов А.В.) с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о солидарном взыскании с ответчиков 74 620 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №601887, №620546, запрете ООО «Аквилон» использовать обозначения «AQUILON» и «АКВИЛОН», сходные до степени смешения с товарными знаками №№601887, 620546 истца, в том числе:

- запретить производство товаров, маркированных обозначениями «AQUILON» и «АКВИЛОН»;

- запретить предлагать к продаже и продаже, хранение для целей продажи товаров, маркированных обозначениями «AQUILON» и «АКВИЛОН»;

- запретить размещать обозначения «AQUILON» и «АКВИЛОН» на документации, связанной с введением в гражданский оборот товаров;

- запретить размещать обозначения «AQUILON» и «АКВИЛОН» в рекламе товаров;

- запретить использовать в фирменном наименовании индивидуализирующую часть «Аквилон» для деятельности по строительству прогулочных и спортивных судов (ОКВЭД 30.12), по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок (ОКВЭД 33.15) и иной аналогичной деятельности.

Обязать ООО «Аквилон» опубликовать на официальном сайте <http://svboat.ru> решение суда о допущенном нарушении интеллектуальных прав с указанием действительного правообладателя товарных знаков №№601887, 620546.

Требования истца обоснованы ссылкой на статьи 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы неправомерным использованием ответчиками товарных знаков истца.

Ответчики отклонили требования истца как необоснованные, ссылаясь на то, что ими использовались товары, содержащие не товарные знаки истца, о фирменное наименование ООО «Аквилон», либо вообще не использовались.

При этом ООО «Аквилон» ссылается также на то, что действия истца по приобретению и использованию исключительного права на товарные знаки №620546, №601887 являются актом недобросовестной конкуренции.

ИП Гоппе Л.И. пояснила, что реализация надувных лодок с обозначением «Аквилон»/ «AQUILON» ею не производилась. На сайте <http://www.ribaknsk.ru> на период проведения нотариального осмотра размещалась информация о надувных моторных лодках Аквилон СВ 360 и Аквилон СВ 390. Под словом «Аквилон» предприниматель обозначала производителя в соответствии с его фирменным наименованием ООО «Аквилон». В торговых точках по адресам: город Новосибирск, улица Комсомольская, 15, улица Богдана Хмельницкого, 48, надувные моторные лодки СВ 360 и СВ 390 производства ООО «Аквилон» не реализовывались ввиду низкой популярности у потребителя.

ООО «Магазин «Оружие» ссылается на факт реализации надувных моторных лодок производства ООО «Аквилон» на основании договора хранения с правом реализации от 06.05.2016. Размещенная на сайте информация о надувных моторных лодках AQUILON СВ снабжена ссылками на организационно-правовую форму компании-производителя общество с ограниченной ответственностью «Аквилон».

Аналогичные возражения представлены ООО «АйкоЛэнд» и ИП Захаренко С.В.

Иные ответчики не подтвердили факт реализации ими лодок, содержащих нанесенные на них товарные знаки истца.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, выслушав объяснения представителей участвующих в деле

лиц, арбитражный суд находит иски требования подлежащими удовлетворению ввиду нижеследующего.

Как следует из материалов дела, за ИП Фабианом И.В. зарегистрированы права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №601887 АКВИЛОН. Исключительное право на указанный товарный знак возникло у истца на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак №315201 в отношении товаров 12 класса МКТУ. Товарный знак имеет приоритет от 18.02.2005.

ИП Фабиан И.В. является владельцем товарного знака «AQUILON» по свидетельству Российской Федерации №620546. Товарный знак зарегистрирован 19.06.2017 и имеет приоритет от 01.04.2015. Данный товарный знак зарегистрирован в том числе в отношении товаров и услуг 12, 37 классов МКТУ.

Истец, ссылаясь на нотариальный протокол осмотра сайта <http://svboat.ru> от 25.07.2017, результаты контрольной закупки, утверждает, что ООО «Аквилон» незаконно размещает обозначения «АКВИЛОН» и «AQUILON» на производимых товарах (надувных лодках) и реализует данную продукцию потребителям. ООО «Аквилон» использует в фирменном наименовании индивидуализирующую часть «Аквилон», которая сходна до степени смешения с товарными знаками истца.

Ссылаясь на то, что ООО «Аквилон» осуществляет виды деятельности 30.12 Строительство прогулочных и спортивных судов, 33.15 Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок, аналогичные той, которую осуществляет ИП Фабиан И.В., истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

По утверждению истца, иные ответчики предлагают к продаже и реализуют через свои торговые точки и посредством интернет-сайтов продукцию (надувные лодки), маркированную товарными знаками истца.

Согласно статье 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание

на организационно-правовую форму, а в случаях, когда законом предусмотрена возможность создания вида юридического лица, указание только на такой вид. Требования к фирменному наименованию устанавливаются настоящим Кодексом и другими законами. Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII настоящего Кодекса (пункт 4 статьи 54 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности (пункт 2 статьи 1473 ГК РФ).

Как указано в пункте 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет». Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование

при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии со статьей 1475 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование, включенное в Единый государственный реестр юридических лиц, возникает со дня государственной регистрации юридического лица.

Из пункта 1 статьи 1474 ГК РФ следует, что юридическое лицо, обладающее исключительным правом на фирменное наименование, вправе использовать его любым не противоречащим закону способом. В связи с этим, коммерческая организация вправе указывать свое фирменное наименование в доменном имени в сети Интернет.

На основании пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. 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 Кодексом.

В силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ 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, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Согласно пункту 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не

противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Для вывода о возникновении у лица исключительного права на коммерческое обозначение необходим анализ используемого обозначения на предмет наличия у него различительной способности, а также доказанность известности такого обозначения потребителям на определенной территории как обозначения, индивидуализирующего конкретное предприятие (в данном случае - предприятие истца), а не доказательства планирования развития использования такого обозначения и осуществления подготовительных для такого использования действий.

При этом для вывода о возникновении у истца права на коммерческое обозначение ранее возникновения у ответчика права на краткое фирменное наименование такой анализ (в том числе установление факта известности потребителю) следует проводить на период, предшествующий возникновению права ответчика на фирменное наименование, возникающее в момент регистрации юридического лица при условии, что краткое фирменное наименование включено в ЕГРЮЛ.

Принимая во внимание изложенное, оценив представленные в материалы дела доказательства, учитывая, что в данном деле истец основывает свои исковые требования нарушением исключительных прав на товарный знак, суд приходит к выводу о том, что оснований для удовлетворения требований и взыскания компенсации не имеется, поскольку истцом не представлено доказательств, подтверждающих существование исключительного права на коммерческое обозначение "Дар детям" ранее

фирменного обозначения ответчика, как и не представлено доказательств недобросовестного поведения ответчика по отношению к истцу.

Судом установлено, что ООО «Аквилон» зарегистрировано в качестве юридического лица в 2002 году. При первичной регистрации общество имело наименование ООО КФ «АгроКом», а в феврале 2014 года изменило наименование на ООО «Аквилон» в установленном законом порядке (наряду с русскоязычным фирменным наименованием было зарегистрировано и англоязычное LTD «AQUILON»).

ООО «Аквилон» осуществляет предпринимательскую деятельность по производству и реализации надувных моторных лодок под обозначением «Аквилон» с 2012 года. За это время ООО «Аквилон», равно как и его продукция» приобрели определенную известность на товарном рынке по реализации надувных моторных лодок. Из учредительных документов ООО «Аквилон» следует, что основным видом его деятельности является строительство прогулочных и спортивных судов. Обществом проводятся рекламные кампании, подготовлены каталоги товаров, в том числе надувных моторных лодок. Лодки под коммерческим обозначением Аквилон к концу 2014 года реализовывались на территории 5 регионов, а именно город Новосибирск, город Красноярск, город Омск, город Бийск, город Кемерово.

Коммерческое обозначение Аквилон общество начало использовать в 2012 году, в 2013 году заключены контракты на производство и реализацию надувных моторных лодок под обозначением Аквилон.

ООО «Аквилон» с 2013 года ведет рекламную кампанию по продвижению коммерческого обозначения «Аквилон» и впоследствии аналогичного фирменного наименования среди потребителей.

Данный факт подтвержден договорами на изготовление полиграфической продукции с ООО «Ситилит-В», буклетами с информацией о надувных моторных лодках и их производителе ООО «Аквилон», изготовленными ООО «Академ-принт», руководством по

эксплуатации лодок от декабря 2013 года, фото и образцы логотипов АКВИЛОН/«AQUILON», размещаемых на бортах лодки и изготавливаемых ООО «Ситилит-В» с 2014 года.

В 2014 году ООО «Аквилон» получен сертификат соответствия на возможность реализации своей продукции, а именно на надувные лодки Аквилон различных моделей на территории республики Беларусь через своего дилера.

Таким образом, ООО «Аквилон», используя коммерческое обозначение «Аквилон» и впоследствии приобретенное исключительное право на фирменное наименование, использует право на наименования «АКВИЛОН» и «AQUILON» на законном основании.

На продукции, реализуемой ООО «Аквилон», нанесено обозначение фирменного наименования ООО «Аквилон».

Исключительное право ИП Фабиана И.В. на товарный знак №601887 возникло 17.01.2017, то есть позднее, чем право ООО «Аквилон» на коммерческое обозначение и фирменное наименование. Довод истца о том, что он является правообладателем товарного знака №601887 с даты его приоритета (18.02.2005) является ошибочным.

Как следует из информации, размещенной на официальном сайте ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности», товарный знак №601887 является знаком, регистрация которого была выделена в 2017 году по отношению к первоначальному (базовому) товарному знаку №315201. Основанием тому явился договор об отчуждении исключительного права на товарный знак №315201 (базовый знак), в части товаров по 12 классу МКТУ.

Переход исключительного права на вышеуказанной сделке от предыдущего правообладателя к ИП Фабиану И.В. состоялся в момент государственной регистрации, а именно 17.01.2017 (пункт 4 статьи 1234 ГК РФ). Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ правообладателем является лицо, которому принадлежит исключительное право. Таким образом, ИП

Фабиан И.В. стал правообладателем исключительного права на товарный знак №601887 только с 17.01.2017.

Ссылка истца на материалы дела №А33-13207/2016 доводы истца не подтверждает, так как в рамках указанного дела изложена позиция, согласно которой если на основании статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака уже прекращена, требование о возмещении убытков или выплате компенсации может быть заявлено лицом, являющимся правообладателем на момент совершения правонарушения. При этом судами не была обозначена позиция о приоритетности защиты прав на товарный знак перед правами на фирменное наименование.

Исключительное право ИП Фабиана И.В. на товарный знак №620546 возникло 19.06.2017 и имеет приоритет от 01.04.2015, то есть позднее, чем право ООО «Аквилон» на коммерческое обозначение и фирменное наименование.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцом не представлены суду доказательства надлежащего использования своих товарных знаков, производства, продажи товаров с товарными знаками №620546, №604887 и заинтересованности в дальнейшем использовании указанных товарных знаков.

Истец не представил суду доказательств, свидетельствующих о том, что с 2017 года им ведется деятельность по производству лодок под товарными знаками №620546 и №604887.

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ Гражданского кодекса, статьи 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883), если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака

являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Приобретение и регистрация исключительных прав на товарные знаки «АКВИЛОН» и «AQUILON» осуществлено истцом при наличии ранее возникших у ООО «Аквилон» права на коммерческое обозначение и исключительного права на фирменное наименование «АКВИЛОН» и «AQUILON», о чем истец был осведомлен.

Указанные действия истца не могут свидетельствовать о добропорядочных целях истца при регистрации товарных знаков №620546, №601887.

Истец с 17.01.2017 ввиду фактического неиспользования не выполняет свою институциональную функцию индивидуализации и, соответственно, охраны результатов производства.

С учетом изложенного, суд усматривает в действиях истца признаки злоупотребления правом.

При постановке данного вывода судом принимается во внимание возбужденное ООО «Аквилон» в отношении ИП Фабиана И.П. дела о признании актом недобросовестной конкуренции приобретение и использование исключительного права на товарные знаки №620546, №601887.

Иные ответчики по данному делу использовали товары с фирменным наименованием ООО «Аквилон» на законных основаниях.

При изложенных обстоятельствах в силу статьи 10 ГК РФ право истца в данном деле защите не подлежит.

Таким образом, требования истца являются необоснованными и удовлетворению не подлежат.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО Торговое предприятие «Активный отдых» данное юридическое лицо ликвидировано, в связи с чем производство по делу в отношении этого лица подлежит прекращению на основании пункта 5 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьей 110, пунктом 5 части 1 статьи 150, статьями 167-171, 174, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

прекратить производство по делу в отношении общества с ограниченной ответственностью Торговое предприятие «Активный отдых».

В иске индивидуальному предпринимателю Фабиану Игорю Викторовичу отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Фабиана Игоря Викторовича в доход федерального бюджета 137 500 рублей государственной пошлины.

Решение суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (город Томск).

Решение суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Суд по интеллектуальным правам (город Москва) при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной

инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья

Л.Н. Хорошуля

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 18.01.2019 5:42:41
Кому выдана Хорошуля Людмила Николаевна