



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Правосудия, д. 2, тел. (843) 235-21-61
<http://faspo.arbitr.ru> e-mail: info@faspo.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ арбитражного суда кассационной инстанции

г. Казань

Дело № А65-9175/2010

25 августа 2011 года

Резолютивная часть постановления объявлена 23 августа 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 августа 2011 года.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе:
председательствующего судьи Гильмановой Э.Г.,
судей Закировой И.Ш., Мосунова С.В.,

при участии представителей:

истца – закрытого акционерного общества «Акустические материалы и технологии», г. Домодедово, Московской области, Шаймарданова Р.Р., доверенность от 10.12.2010, Ялилова А.Д., доверенность от 07.06.2011, ответчиков – общества с ограниченной ответственностью «АМТ», г. Казань, Гирфанова Р.М., доверенность от 05.04.2011; общества с ограниченной ответственностью «Акустические Технологии и Материалы», г. Казань, Кашапова О.В., решение от 13.11.2009,

в отсутствие:

иных лиц участвующих в деле,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Акустические Технологии и Материалы», общества с ограниченной ответственностью «АМТ»

на постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.05.2011 (председательствующий судья Лукьянова Т.А., судьи Пышкина Н.Ю., Романенко С.Ш.)

по делу № А65-9175/2010

по исковому заявлению закрытого акционерного общества «Акустические материалы и технологии», г. Домодедово, Московская область, к обществу с ограниченной ответственностью «Акустические технологии и Материалы», г. Рязань, обществу с ограниченной ответственностью «АМТ», г. Казань, обществу с ограниченной ответственностью «Акустические Технологии и Материалы», г. Казань, о запрещении использовать обозначения «АКУСТОВЪ ЗИП-В», «АКУСТОВЪ ЗИП-М», «АКУСТОВЪ ЗИП-С» и «АКУСТОВЪ ЗИП-Бюджет», «АКУСТОВЪ ЗИП-В-ЛЮКС», «АКУСТОВЪ - ЗИП-М-ЛЮКС», «ЗИП» при индивидуализации следующих товаров: звукоизоляционные материалы, класс товара МКТУ-17, покрытия (строительные материалы), класс товара МКТУ-19 и их реализации, класс услуг МКТУ-42 и об обязанности прекратить выпуск и распространения рекламы, а также любой другой информации на продукцию, как на бумажных носителях, так и в электронном виде, ввод в гражданский оборот, хранение для этих целей, товаров в виде звукоизоляционных материалов, класс товара МКТУ-17, покрытий (строительные материалы), класс товара МКТУ-19 с обозначениями «АКУСТОВЪ ЗИП-В», «АКУСТОВЪ ЗИП-М», «АКУСТОВЪ ЗИП-С», «АКУСТОВЪ ЗИП-БЮДЖЕТ», «АКУСТОВЪ - ЗИП В ЛЮКС», «АКУСТОВЪ-ЗИП - М ЛЮКС», «ЗИП» и их реализации, класс услуг МКТУ – 42,

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество «Акустические материалы и технологии», г. Домодедово (далее – истец, ЗАО «Акустические материалы и технологии») обратилось в Арбитражный суд Республики

Татарстан (с учетом принятых судом первой инстанции уточнений) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Акустические Технологии и Материалы» (далее – ООО «Акустические Технологии и Материалы»), обществу с ограниченной ответственностью «АМТ» (далее – ООО «АМТ») о запрещении использовать обозначения «АКУСТОВЪ ЗИП-В», «АКУСТОВЪ ЗИП-М», «АКУСТОВЪ ЗИП-С» и «АКУСТОВЪ ЗИП-Бюджет», «АКУСТОВЪ ЗИП-В-ЛЮКС», «АКУСТОВЪ -ЗИП-М-ЛЮКС», «ЗИП» при индивидуализации следующих товаров: звукоизоляционные материалы, класс товара МКТУ-17, покрытия (строительные материалы), класс товара МКТУ-19 и их реализации, класс услуг МКТУ-42, об обязанности прекратить выпуск и распространения рекламы, а также любой другой информации на продукцию, как на бумажных носителях, так и в электронном виде, ввод в гражданский оборот, хранение для этих целей, товаров в виде звукоизоляционных материалов, класс товара МКТУ-17, покрытий (строительные материалы), класс товара МКТУ-19 с обозначениями «АКУСТОВЪ ЗИП-В», «АКУСТОВЪ ЗИП-М», «АКУСТОВЪ ЗИП-С», «АКУСТОВЪ ЗИП-БЮДЖЕТ», «АКУСТОВЪ-ЗИП В ЛЮКС», «АКУСТОВЪ-ЗИП - М ЛЮКС», «ЗИП» и их реализации, класс услуг МКТУ-42.

Определением суда первой инстанции от 11.08.2010 в качестве третьего ответчика привлечено к участию в деле общество с ограниченной ответственностью «Акустические Технологии и Материалы» г. Казань (ИНН 1655184840, директор Кашапов О.В.), г. Казань.

Исковые требования основаны на статьях 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы тем, что действия ответчиков являются незаконное использование товарного знака, то есть нарушение интеллектуальной собственности.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 26.11.2010 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.05.2011 решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 26.11.2010 отменено. Принят новый судебный акт. Иск ЗАО «Акустические материалы и технологии», г. Домодедово, Московская область, к 1. ООО «Акустические технологии и Материалы», г. Рязань, 2. ООО «АМТ», г. Казань, 3. ООО «Акустические Технологии и материалы», г. Казань, удовлетворен.

Запрещено ООО «Акустические технологии и Материалы» (ИНН 1655162438, ОГРН 1081690050144), г. Рязань, ООО «АМТ» (ИНН 1655169585, ОГРН 1081690078381), г. Казань и ООО «Акустические Технологии и материалы» (ИНН 1655184840, ОГРН 1091690059560), г. Казань использовать обозначения «АКУСТОВЪ ЗИП-В», «АКУСТОВЪ ЗИП-М», «АКУСТОВЪ ЗИП-С» и «АКУСТОВЪ ЗИП-Бюджет», «АКУСТОВЪ ЗИП-В-ЛЮКС», «АКУСТОВЪ-ЗИП-М-ЛЮКС», «ЗИП» при индивидуализации следующих товаров: звукоизоляционные материалы, класс товара МКТУ-17, покрытия (строительные материалы), класс товара МКТУ-19 и их реализации, класс услуг МКТУ-42.

На ответчиков возложена обязанность прекратить выпуск и распространение рекламы, а также любой другой информации на продукцию, как на бумажных носителях, так и в электронном виде, ввод в гражданский оборот, хранение для этих целей, товаров в виде звукоизоляционных материалов, класс товара МКТУ-17, покрытий (строительные материалы), класс товара МКТУ-19 с обозначениями «АКУСТОВЪ ЗИП-В», «АКУСТОВЪ ЗИП-М», «АКУСТОВЪ ЗИП-С», «АКУСТОВЪ ЗИП-БЮДЖЕТ», «АКУСТОВЪ-ЗИП В ЛЮКС», «АКУСТОВЪ-ЗИП-М ЛЮКС», «ЗИП» и их реализацию, класс услуг МКТУ-42.

Не согласившись с постановлением апелляционного суда, ООО «Акустические Технологии и Материалы», г. Казань, и ООО «АМТ»,

г. Казань, обратились в суд с кассационными жалобами, в которых просят его отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции.

В порядке статьи 163 АПК РФ в судебном заседании 16.08.2011 был объявлен перерыв до 15 часов 30 минут 23.08.2011. Соответствующая информация была размещена на сайте Федерального арбитражного суда Поволжского округа.

Проверив законность принятых по делу судебных актов в порядке статьи 286 АПК РФ, изучив материалы дела, доводы кассационных жалоб, судебная коллегия не находит правовых оснований к отмене постановления апелляционного суда в силу следующего.

Как следует из материалов дела, ЗАО «Акустические материалы и технологии», г. Домодедово, является правообладателем товарного знака «ЗИП», что подтверждается представленным в материалы дела приложением к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 226829.

Ответчики данный факт не оспорили и доказательства обратного в материалах дела отсутствуют.

В обоснование заявленных исковых требований истец указал, что ответчики незаконно ввели в гражданский оборот товары: звукоизоляционные материалы, класс товара МКТУ-17, покрытия (строительные материалы), класс товара МКТУ-19 с обозначением «АКУСТОВЪ ЗИП-В», «АКУСТОВЪ ЗИП-М», «АКУСТОВЪ ЗИП-С» и «АКУСТОВЪ ЗИП-Бюджет», « АКУСТОВЪ ЗИП-В-ЛЮКС», «АКУСТОВЪ – ЗИП-М-ЛЮКС», «ЗИП», которые имеют сходство с товарным знаком истца до степени смешения, а товары истца и ответчиков являются однородными.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения истца с соответствующим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции указал, что правообладание на товарный знак истцом на момент

рассмотрения дела не подтверждено, а именно срок действия исключительного права истца истек.

Апелляционный суд правомерно признал данный вывод ошибочным и не соответствующим нормам права, поскольку в материалах дела имеются доказательства обращения истца с заявлением о продлении срока действия исключительного права на товарный знак. При этом нормы действующего законодательства не предполагают лишения товарного знака правовой охраны в период продления срока действия исключительного права на товарный знак.

Судебная коллегия также учитывает, что истец не передал ответчикам либо иным лицам какие-либо права на зарегистрированный товарный знак.

Определением суда первой инстанции от 11.08.2010 в рамках рассмотрения настоящего дела назначена патентная экспертиза.

Апелляционный суд правомерно признал экспертное заключение надлежащим доказательством по делу.

Согласно представленного в материалах дела экспертного заключения № 57ТЗ-2010 об использовании товарного знака «ЗИПС» № 226829:

1. Обозначения «ЗИП», «АКУСТОВЪ ЗИП-В», «АКУСТОВЪ ЗИП-М», «АКУСТОВЪ ЗИП-С», «АКУСТОВЪ ЗИП-Бюджет», «АкустовЪ ЗИП-В ЛЮКС», «АкустовЪ ЗИП-М ЛЮКС», использованные ООО «Акустические Технологии и Материалы» и ООО «АМТ» в рекламной печатной продукции и на сайте <http://acoustic-volga.ru> (Интернет-страница [http://acoustic-volga.ru/index.php?page=content &DocID=705](http://acoustic-volga.ru/index.php?page=content&DocID=705)), являются сходными до степени смешения с товарным знаком «ЗИПС», зарегистрированным в Российской Федерации под № 226829.

2. Товары, обозначенные в рекламной печатной продукции и на сайте <http://acoustic-volga.ru> (Интернет-страница <http://acousticvolga.ru>).

ru/index.php?page=content&DocID=705) ООО «Акустические Технологии и Материалы» и ООО «АМТ» как «ЗИП», «АКУСТОВЪ ЗИП-В», «АКУСТОВЪ ЗИП-М», «АКУСТОВЪ ЗИП-С», «АКУСТОВЪ ЗИП-Бюджет», «АкустовЪ ЗИП-В ЛЮКС», «АкустовЪ ЗИП-М ЛЮКС», являются однородными со звукоизоляционными материалами, для которых зарегистрирован товарный знак № 226829.

3. Поскольку 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 (статья 1484 пункт 3 [3]), использование будет являться незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами (статья 1229 пункт 1 абзац 3); незаконное использование товарного знака является нарушением исключительного права правообладателя (статья 1515). Поэтому использование ООО «Акустические Технологии и Материалы» и ООО «АМТ» в рекламной печатной продукции и на сайте <http://acousticvolga.ru> (Интернет-страница <http://acousticvolga.ru/index.php?page=content&DocID=705>) обозначений «ЗИП», «АКУСТОВЪ ЗИП-В», «АКУСТОВЪ ЗИП-М», «АКУСТОВЪ ЗИП-С», «АКУСТОВЪ ЗИП-Бюджет», «АкустовЪ ЗИП-В ЛЮКС», «АкустовЪ ЗИП-М ЛЮКС», не санкционированное правообладателем товарного знака ЗИПС, зарегистрированного в Российской Федерации под № 226829, является нарушением исключительного права правообладателя.

Данное экспертное заключение ответчиками в установленном законом порядке не оспорено.

Как следует из анализа части 1 статьи 1484 ГК РФ 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 настоящей статьи.

В соответствии с частью 3 статьи 1229 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.

Доказательства предоставления истцом права ответчикам использовать сходные с товарным знаком «ЗИП» № 226829 обозначения ответчиками вопреки требованиям статьи 65 АПК РФ не предоставлены и в материалах дела такие доказательства отсутствуют.

Кроме того, апелляционный суд обоснованно учел, что представленные в материалы дела постановления о привлечении ответчиков и их должностных лиц к административной ответственности за нарушения норм статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», поскольку ответчиками введены в гражданский оборот товары с указанными выше обозначениями, сходными до степени смешения с товарным знаком «ЗИПС», зарегистрированным в Российской Федерации по № 226829, чем совершены действия, направленные на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, выражающиеся в использовании потребительского интереса к реализуемому товару (звукоизолирующая панель), обеспечении успешного сбыта посредством продолжительной успешной деятельности по продвижению указанного товара на потребительском рынке.

При таких обстоятельствах судебная коллегия не находит оснований для удовлетворения кассационных жалоб, доводы которых не опровергают правильность сделанных апелляционным судом и подтвержденных материалами дела выводов.

Принятый по делу судебный акт является законным и не подлежит отмене.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.05.2011 по делу № А65-9175/2010 оставить без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Э.Г. Гильманова

Судьи

И.Ш. Закирова

С.В. Мосунов