



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
<http://www.spb.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

г. Санкт-Петербург
24 октября 2013 года

Дело № А56-23647/2013

Резолютивная часть решения объявлена 23 октября 2013 года.
Полный текст решения изготовлен 24 октября 2013 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Кожемякина Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Герасимовой М.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО "Завод "КРОЛ" (место нахождения: 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 51, ИНН 7806155806, ОГРН 1047811014041)

к ООО "Маэстро" (место нахождения: 192007, Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 198, лит. А, пом. 2-Н, ИНН 7816549020, ОГРН 1127847578605)

о защите исключительных прав, взыскании 1 000 000 руб.

при участии

от истца: представитель Столбова Л.А. по доверенности от 06.05.2013;

от ответчика: представитель Грабовский А.А. по доверенности от 25.06.2013;
генеральный директор Гарадаглы Э.Я. решение № 01.11.2012 № 2; представитель Батуев В.А. по доверенности от 25.06.2013;

у с т а н о в и л :

ООО "Завод "КРОЛ" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "Маэстро" об обязанности ответчика прекратить незаконное использование обозначения «Суши Wok», сходное до степени смешения по фонетическому и семантическому значению с зарегистрированным товарным знаком «Суши & Wok», обязанности ответчика демонтировать рекламную вывеску и уничтожить за свой счет любую печатную и рекламную продукцию, нарушающие исключительные права истца на товарный знак № 451100, а также взыскании 1 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака и 23 000 руб. расходов по госпошлине.

Определением от 29.04.2013 исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу, назначено предварительное судебное заседание и судебное разбирательство.

В судебном заседании от 26.06.2013, ввиду отсутствия возражений сторон, против рассмотрения дела по существу в настоящем судебном заседании, суд, в порядке

части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, посчитал возможным завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

Ответчик заявил ходатайство об отложении судебного заседания для подготовки мотивированного отзыва на иск. Возражал против удовлетворения заявленных требований.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

В целях соблюдения принципов равноправия и состязательности сторон, ходатайство ответчика об отложении судебного заседания судом рассмотрено и удовлетворено.

В судебном заседании 24.07.2013 ответчик представил отзыв на иск, который судом приобщен к материалам дела.

Истец заявил ходатайство о назначении экспертизы объекта интеллектуальной собственности.

Ответчик не возражал против удовлетворения заявленного ходатайства.

В целях объективного и всестороннего рассмотрения спора, ходатайство истца о назначении экспертизы судом рассмотрено и удовлетворено.

По ходатайству ответчика, для предоставления со своей стороны кандидатур экспертных организаций и вопросов, судебное заседание было отложено.

Одновременно с этим, истцу, в случае необходимости, было предложено представить дополнительные вопросы, подлежащие разрешению экспертом.

В судебном заседании 07.08.2013 истец предложил поручить производство экспертизы одному из следующих экспертных организаций: ООО «Ленинградская Экспертная Служба «ЛЕНЭКСП» (Санкт-Петербург, Финский пер., д. 4, лит. А, пом. 2Н, тел. 244-46-40), ООО «Компания независимых экспертов и оценщиков «ДАН-эксперт» (Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 1, оф. 36, тел. (881371)9-71-36), Автономной некоммерческой организации «Центр судебной экспертизы «ПетроЭксперт» (Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 34, тел. 926-58-86). Перед экспертом предложил поставить следующие вопросы:

1. Является ли словесное обозначение, нанесенное на рекламную вывеску «Суши Wok» сходным до степени смешения со словесным обозначением, зарегистрированным в установленном законом порядке – товарным знаком № 451100?

2. Является ли словесное обозначение, нанесенное на рекламную продукцию «Суши Wok» сходным до степени смешения со словесным обозначением, зарегистрированным в установленном законом порядке – товарным знаком № 451100?

Ответчик предложил поручить производство экспертизы ООО «Ляпунов и партнеры» (191002, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 16, оф. 25: 191002, Санкт-Петербург, а/я 5, тел. 312-84-21, 314-08-21), ООО «КиТ оценка» (Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 40-42, лит. Е, тел. 575-38-70, 924-05-01), «Юридическая фирма Городинский и Партнеры» (129090, Москва, ул. Большая Спасская, д. 25, стр. 3, тел. (495)937-61-16, (495) 937-61-04). Перед экспертом предложил поставить следующие вопросы:

1. Относятся ли слова СУШИ, Wok к категории общепринятых обозначений и/или обозначений характеризующих услуги в сфере общественного питания, следовательно могут использоваться неограниченным кругом лиц в своих товарных знаках?

2. Вправе ли предприятия общественного питания, которые готовят суши, Wok-блюда использовать слова СУШИ, Wok в вывесках, меню и т.д.?

3. Может ли обозначение СУШИ, Wok выполнять идентифицирующую функцию товарного знака относительно услуг в сфере общепита 43-го класса, то есть основную функцию товарного знака?

4. Является ли обозначение ответчика схожим до степени смешения с товарным знаком истца?

С учетом мнения сторон судом принято решение поставить перед экспертом вопросы в следующей редакции:

1. Является ли словесное обозначение, нанесенное на рекламную вывеску и продукцию ООО "Маэстро" - «Суши Wok» сходным до степени смешения со словесным обозначением, зарегистрированным за ООО "Завод "КРОЛ", как товарный знак № 451100?

2. Возможно ли использование предприятиями общественного питания, которые готовят суши, Wok-блюда использовать слова СУШИ, Wok в вывесках, меню и т. д. при наличии зарегистрированного товарного знака «Суши & Wok» относительно услуг в сфере общепита (закусочные, кафе, рестораны и т. д.) 43-го класса МКТУ? Обладает ли обозначение СУШИ, Wok идентифицирующим признаком товарного знака в сфере 43-го класса МКТУ?

В связи с заявленным ходатайством о назначении экспертизы и в целях обеспечения процессуальных прав лиц, участвующих в деле, суд на основании требований статей 82 и 107 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предложил руководителям ООО «Ленинградская Экспертная Служба «ЛЕНЭКСП» (Санкт-Петербург, Финский пер., д. 4, лит. А, пом. 2Н, тел. 244-46-40), ООО «Компания независимых экспертов и оценщиков «ДАН-эксперт» (Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 1, оф. 36, тел. (881371)9-71-36), Автономной некоммерческой организации «Центр судебной экспертизы «ПетроЭксперт» (Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 34, тел. 926-58-86), ООО «Ляпунов и партнеры» (191002, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 16, оф. 25: 191002, Санкт-Петербург, а/я 5, тел. 312-84-21, 314-08-21), ООО «КиТ оценка» (Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 40-42, лит. Е, тел. 575-38-70, 924-05-01), «Юридическая фирма Городинский и Партнеры» (129090, Москва, ул. Большая Спасская, д. 25, стр. 3, тел. (495)937-61-16, (495) 937-61-04) представить кандидатуры экспертов, которым может быть поручено проведение экспертизы с представлением документов, подтверждающих их образование, специальность, стаж работы и занимаемую должность, срок проведения экспертизы, размер вознаграждения, причитающийся эксперту или экспертному учреждению.

Для установления возможности производства экспертизы, судебное заседание было отложено.

В судебном заседании 23.08.2013 судом установлено, что от экспертных организаций ООО «Компания независимых экспертов и оценщиков «ДАН-эксперт», ООО «Ляпунов и партнеры», ООО «Ленинградская Экспертная Служба «ЛЕНЭКСП» и Автономной некоммерческой организации «Центр судебной экспертизы «ПетроЭксперт» с которыми представитель ответчика ознакомился в судебном заседании.

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд, своего представителя не направил, заявлений и ходатайств не представил. Вопрос о выборе экспертной организации, которой может быть поручено производство экспертизы рассматривался в отсутствие представителя истца.

Ответчик предложил поручить производство экспертизы ООО «Ляпунов и партнеры».

С учетом мнения ответчика, исходя из стоимости производства экспертизы, срока ее проведения и стажа эксперта, судом принято решение поручить производство экспертизы ООО «Ляпунов и партнеры» (191002, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 16, оф. 25: 191002, Санкт-Петербург, а/я 5, тел. 312-84-21, 314-08-21).

Исходя из заявленного незначительного срока производства экспертизы, судебное заседание было отложено для получения заключения эксперта.

Платежным поручением № 40 от 29.08.2013 ООО "Завод "КРОЛ" перечислило на депозит суда денежные средства в размере 25 000,00 руб. за производство экспертизы.

В суд 20.09.2013 от ООО «Ляпунов и партнеры» поступило экспертное заключение патентного поверенного от 19.09.2013, которое судом приобщено к материалам дела.

Определением от 24.09.2013 было перечислено с депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области эксперту ООО «Ляпунов и партнеры» (ИНН 7826735996) на расчетный счет 40702810939040000772, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704, КПП 783801001, Филиал ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, вознаграждение в сумме 25 000,00 руб. за производство экспертизы.

В судебном заседании 02.10.2013 стороны представили дополнительные документы, которые судом приобщены к материалам дела.

Ответчик заявил ходатайство об отложении судебного заседания для ознакомления с заключением эксперта, пояснив, что дата ознакомления назначена на 08.10.2013.

Истец возражал против отложения судебного заседания.

В целях соблюдения принципов равноправия и состязательности сторон ходатайство ответчика рассмотрено и удовлетворено, в связи с чем, судебное заседание было отложено.

В судебном заседании 16.10.2013 истец поддержал искимые требования в полном объеме, представил письменную правовую позицию по делу.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований по мотивам, изложенным в отзыве.

Для оценки доводов сторон и исследования представленных документов, в судебном заседании был объявлен перерыв до 23.10.2013.

Судебное заседание 23.10.2013 было возобновлено после перерыва.

Стороны поддержали свои правовые позиции.

Изучив материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из текста искового заявления, ООО "Завод "КРОЛ" является владельцем товарного знака (правообладателем) № 451100 «СУШИ&WOK» по 43 классу товаров и услуг Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) в соответствии с регистрацией. Указанный товарный знак зарегистрирован 16 января 2012 года, приоритет товарного знака установлен с 31 марта 2011 года, срок действия регистрации истекает 31 марта 2021 года, что подтверждается Свидетельством на товарный знак № 451100, выданным Федеральной службой интеллектуальной собственности РФ.

Нарушение исключительных прав истца на товарный знак «Суши&Wok» выражается в том, что ответчик использует в своей деятельности по организации кафе и реализации товаров продовольственного назначения словесное обозначение «Суши Wok», сходное до степени смешения по фонетическому (звуковому) и семантическому (смысловому) значению с зарегистрированным истцом в установленном порядке товарным знаком.

В качестве подтверждения неправомерности использования товарного знака, владельцем которого является истец, в материалы дела представлены фотографии рекламной вывески ответчика, находящиеся по адресу размещения кафе: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 51, рекламная продукция, распространяемая ответчиком и кассовый чек, подтверждающий реализацию товара ответчиком.

За защитой нарушенных прав истец обратился в суд с настоящим иском.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований, полагая, что не нарушает прав истца, поскольку регистрация товарного знака истца стала возможной только благодаря наличию словесно-изобразительного элемента «&», который сам истец при подаче заявки на регистрацию товарного знака описал как «АНД». Данный элемент существенно меняет фонетику двух слов (знак читается как СУШИАНДВОК»), а также предоставляет смысловое отличие двум описательным словам.

Оценив доводы сторон в совокупности с материалами дела, суд пришел к следующим выводам.

В силу подп. 14 п. 1 ст. 1225 ГК РФ, результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

В соответствии с п. 1 ст. 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 или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Положениями ст. 1484 ГК РФ предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

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:

- 1) 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;
- 2) при выполнении работ, оказании услуг;
- 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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.

Из содержания статьи 1252 ГК РФ следует, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков к лицу, не правомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (безоговорочное использование) и причинившему ему ущерб. При нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В связи с нарушением ответчиком прав истца на товарный знак, последний предъявил ко взысканию компенсацию в размере 1 000 000,00 руб.

В процессе рассмотрения настоящего спора, ООО «Ляпунов и партнеры» было поручено производство экспертизы. Согласно выводам, приведенным в заключении, эксперт установил следующее:

1) Обозначение "СУШИ wok", нанесенное на рекламную вывеску и продукцию ООО "Маэстро", и товарный знак "СУШИ & WOK" по свидетельству № 451100 являются сходными по фонетическому, графическому и семантическому критериям, так как включают в себя фонетически и семантически идентичные словесные элементы "СУШИ" и "wok"/"WOK".

2) Не допускается использование предприятиями общественного питания, которые готовят суши, Wok-блюда, слов "СУШИ", "Wok" в виде словосочетания "СУШИ & WOK" в вывесках, меню и т.д. при наличии зарегистрированного товарного знака "СУШИ & WOK" относительно услуг в сфере общепита (закусочные, кафе, рестораны и т.д.) 43 класса МКТУ, однако по отдельности использование слов "СУШИ", "Wok" в вывесках, меню и т.д. является допустимым, при условии, что не используется тройственность правовой охраны товарного знака № 451100, а именно совокупность элементов "СУШИ" + апмерсанд & + "Wok".

3) Обозначения "СУШИ", "Wok" являются описательными, поскольку представляют собой простые наименования товаров, и в силу этого не способны выполнять различительную, индивидуализирующую и идентифицирующую функцию товарных знаков в отношении услуг общественного питания 43 класса МКТУ, то есть отличать услуги одних юридических лиц от услуг других юридических лиц (например, рестораны, в которых предлагаются суши и блюда китайской кухни одного предпринимателя от ресторанов суши и китайской кухни других предпринимателей). Любое лицо, оказывающее услуги заведения общественного питания с блюдами японской или китайской кухни, должно иметь возможность использовать обозначения "СУШИ", "Wok" в своей деятельности для оповещения потребителей о виде товаров или услуг, которые данное лицо предлагает.

В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов являющихся общепринятыми символами и терминами.

С учетом представленных в материалы дела доказательств, в том числе, заключение эксперта, суд пришел к выводу, что по смыслу статьи п.1 ст. 1483 ГК РФ

слова СУШИ и WOK в отдельности являются описательными и не обладают различительной способностью относительно услуг в сфере общественного питания, то есть относятся к таким словам, на которые не может быть получено монопольное право одного лица.

В этой связи, не может являться нарушением прав на товарный знак использование в обозначении только неохраноспособных элементов даже, несмотря на их полное фонетическое и смысловое сходство с такими же неохраноспособными элементами, входящими в товарный знак.

Доводы истца о том, что элементы СУШИ, WOK являются охраноспособными, поскольку Роспатент не сделал отметки о неохраняемости указанных элементов, не соответствуют действительности. В Государственном реестре товарных знаков одновременно существуют товарные знаки, в которых словесный элемент «СУШИ» отмечен как неохраняемый, а так же товарные знаки, в которых данный элемент не отмечен в качестве неохраняемого. Но это не означает, что в одном из знаков слово СУШИ приобрело различительную способность. Это означает только то, что в очевидных случаях Роспатент не делает соответствующей отметки. При этом, принципиальная неохраноспособность элемента «SUSHI» (СУШИ) подтверждается мнением Палаты по патентным спорам содержащемуся в решении от 20.03.2008 по товарному знаку «YO! SUSHI». Согласно данному решению обозначение «SUSHI» (СУШИ) указывает на вид и назначение части услуг 43 класса МКТУ, связанных с общественным питанием, в силу чего является неохраняемым элементом.

Истец не вправе запретить другим владельцам товарного знака с элементами СУШИ, WOK, использовать данные слова в вывесках, меню и т.д., так как товарные знаки, содержащие слова СУШИ, также как и знак истца зарегистрированы Роспатентом.

Таким образом, словесный элемент не может быть зарегистрирован на однородные виды услуг одновременно в одном товарном знаке как охраняемый элемент, а в другом знаке как неохраняемый элемент, следовательно, словесный элемент всегда будет либо охраняемым либо неохраняемым.

Данный вывод подтверждается заключением судебной патентоведческой экспертизы, из которой следует, что слова "СУШИ", "WOK" являются описательными, поскольку представляют собой простые наименования товаров, и в силу этого не способны выполнять различительную, индивидуализирующую и идентифицирующую функцию товарных знаков в отношении услуг общественного питания.

Учитывая, что ответчиком в своей хозяйственной деятельности не используется элемент «&» (АНД), то судом не установлено нарушение ООО "Маэстро" прав истца на товарный знак.

Более того, ассоциация у любого респондента в отношении принадлежности товарного знака «СУШИ & WOK» ООО «Завод «КРОЛ» не является основанием для определения принадлежности кафе Суши WOK к данной организации или ООО «Маэстро», так как у потребителя ассоциация слова «СУШИ» связывается с блюдом традиционной японской кухни, а слово «WOK» связывают с продуктами питания, приготовленными специальным способом, с использованием круглой углубленной сковороды.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При указанных обстоятельствах, требования истца удовлетворению не подлежат.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, расходы по оплате государственной пошлины и расходы за производство экспертизы относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ООО "Завод "КРОЛ" (место нахождения: 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 51, ИНН 7806155806, ОГРН 1047811014041) в доход федерального бюджета 8 000,00 руб. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья

Кожемякина Е.В.