



## АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## Р Е Ш Е Н И Е

г. Новосибирск

20 апреля 2017 года

Дело № А45-1243/2017

Резолютивная часть решения объявлена 18 апреля 2017 года.

Решение изготовлено в полном объеме 20 апреля 2017 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Хорошуля Л.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хохуля Д.Б., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «РАДА-ФАРМА» (109316 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42 корп. 5, ОГРН 1027739800098, ИНН 7729399114) к закрытому акционерному обществу «Компания Витамакс» (630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 23, ОГРН 1025402464867, ИНН 5406166126) о защите прав на товарный знак, при участии представителей: истца - Тедорадзе А.С. – доверенность от 19.01.2017, паспорт,

## У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «РАДА-ФАРМА» (далее – ООО «РАДА-ФАРМА», истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу «Компания Витамакс» (далее – ЗАО «Компания Витамакс», ответчик) о защите прав на товарный знак путем пресечения нарушения исключительных прав ООО «РАДА-

ФАРМ» и запрещения ЗАО «Компания Витамакс» использовать товарный знак «Радахлорин» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на сайте <http://www.vitamax.biz> путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров.

Требования истца мотивированы незаконным использованием ответчиком товарного знака «Радахлорин», права на которые принадлежат истцу.

Ответчик отзыв по делу и доказательства, опровергающие требования истца, суду не представил.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы истца, арбитражный суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению ввиду нижеследующего.

Как следует из материалов дела, ООО «РАДА-ФАРМА» является обладателем исключительных прав на товарный знак «Радахлорин» по свидетельству Российской Федерации №246366 в отношении товаров класса 05 «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты» МКТУ. Срок действия регистрации товарного знака до 09.10.2021.

В сети Интернет на сайте <http://zakupki.gov.ru/> размещена информация об аукционе в предложениях о продаже товаров на электронном аукционе №0136200003615000823, объявленном Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области.

Согласно условиям аукциона поставщик обязуется поставить 90 упаковок препарата «Радахлорин» по цене 13 626 рублей 67 копеек на общую сумму 1 225 500 рублей 30 копеек. (Приложение 4 стр. 20 Документация об электронном аукционе на право заключения контракта на поставку лекарственных препаратов для фотодинамической терапии для нужд ГБУЗ ТОКОД с сайта <http://zakupki.gov.ru/>).

Ответчик принял участие в аукционе и стал победителем, что подтверждается протоколом подведения итогов электронного аукциона №0136200003615000823 от 07.04.2015.

По итогам аукциона 21 04.2015 между государственным бюджетным учреждением здравоохранения Тверской области «Тверской областной клинический онкологический диспансер» (заказчиком) и ЗАО «Компания Витамакс» (поставщиком) заключен контракт №0136200003615000823 на поставку лекарственных препаратов для фотодинамической терапии для нужд ГБУЗ ТОКОД, по условиям которого ответчик обязался поставить 90 упаковок препарата «Радахлорин» по цене 13 412 рублей 42 копейки на общую сумму 1 207 117 рублей 80 копеек.

Поставку указанного препарата истец осуществить не смог, в связи с чем контракт 21.04.2015 был расторгнут по соглашению сторон, что подтверждается соглашением от 21.04.2015 о расторжении контракта №0136200003615000823 на поставку лекарственных препаратов для фотодинамической терапии для нужд ГБУЗ ТОКОД.

В сети Интернет на сайте <http://www.vitamax.biz>, зарегистрированным за ЗАО «Компания Витамакс», содержится размещение товарного знака в предложениях о продаже товаров, что подтверждено протоколом осмотра сайта от 14.10.2016, составленным нотариусом города Москвы.

Между тем истец не уполномочивал ответчика на использование каким-либо способом (включая размещение в предложениях о продаже) товарного знака «Радахлорин» и разрешения на такое использование посредством заключения договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в порядке, предусмотренном статьей 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации, не давал.

Доказательства, свидетельствующие об исчерпании истцом исключительного права в порядке, установленном статьей 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации, ответчиком суду не представлены.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования

товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи 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.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 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 названным 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 названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Также судом установлено, что ответчик использовал обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, без разрешения последнего.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о том, что ответчик нарушил исключительное право истца на принадлежащий ему товарный знак.

При таких обстоятельствах, исходя из положений пункта 2 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, требования истца, направленные на пресечение нарушения его исключительного права, подлежат судебной защите.

При этом суд, с учетом доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца, при определении размера компенсации, подлежащей взысканию, руководствовался нижеследующим.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, 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.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 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; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при

доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно пункту 43.3 названного Постановления, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные истцом доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак обоснованы.

Принимая во внимание характер допущенного правонарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, соразмерности компенсации последствиям

нарушения, суд полагает возможным удовлетворить требования истца в полном объеме и взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на указанный товарный знак в размере 500 000 рублей.

При постановке данного вывода судом принимаются во внимание следующие обстоятельства.

Истцом представлен суду договор поставки №14/1 от 27.03.2015 и дополнительное соглашение о расторжении договора поставки №14/1 от 08.04.2015, заключенные между ООО «РАДА-ФАРМ» и ООО «Экопром» на поставку 90 флаконов лекарственного препарата «Радахлорин».

Невозможность реализации для истца условий сделки №14/1 от 08.04.2015 и получения соответствующей прибыли явилась следствием победы на аукционе ЗАО «Компания Витамакс», которое, не обладая правами на товарный знак «Радахлорин», позиционировало себя надлежащим правообладателем и, тем самым, обеспечило себе победу на аукционе.

Сумма сделки между ООО «РАДА-ФАРМ» и ООО «Экопром» составляла 910 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 26.04.2016 по делу №А45-1815/2016, принятым по спору между ООО «РАДА-ФАРМА» и ЗАО «Компания Витамакс», было установлено нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарный знак «Радахлорин».

Ответчик, несмотря на судебный запрет использовать товарный знак истца, вновь совершил аналогичное нарушение и использовал товарный знак истца в предложениях к продаже на своем сайте в сети Интернет (протокол осмотра сайта нотариусом от 14.10.2016).

При изложенных обстоятельствах в действиях ответчика наличествует систематическое нарушение исключительных прав истца на товарный знак «Радахлорин» по свидетельству Российской Федерации №246366.

При этом суд отмечает, что в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным



письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Кроме того, согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Как следует из Определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Судом констатируется, что ответчик в судебные заседания не являлся, свою правовую позицию по делу не выразил, каких-либо документов в ее обоснование не представил.

При изложенных обстоятельствах требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы истца по оплате услуг нотариуса в сумме 16 400 рублей, как непосредственно связанные с данным судебным разбирательством, подлежат отнесению на ответчика.

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

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

## Р Е Ш И Л:

пресечь нарушение исключительных прав общества с ограниченной ответственностью «РАДА-ФАРМ» и запретить закрытому акционерному обществу «Компания Витамакс» использовать товарный знак «Радахлорин» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на сайте <http://www.vitamax.biz> путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Компания Витамакс» в пользу общества с ограниченной ответственностью «РАДА-ФАРМА» 500 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «Радахлорин», 16 400 рублей расходов по оплате услуг нотариуса, 19 000 рублей судебных расходов по оплате 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