



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024
<http://www.Orenburg.arbitr.ru/>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Оренбург
06 ноября 2018 года

Дело № А47-4000/2018

Резолютивная часть решения объявлена 30 октября 2018 года
В полном объеме решение изготовлено 06 ноября 2018 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Миллер И.Э., при ведении протокола секретарем судебного заседания Фефер К.В., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску

публичного акционерного общества «Газпром», ОГРН 1027700070518, ИНН 7736050003, г. Москва

к обществу с ограниченной ответственностью «Газпромжилстрой», ОГРН 1095658000217, ИНН 5601020427, Оренбургская область, г. Абдулино

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: 1. Пожитков Константин Владимирович, Оренбургская область, г. Абдулино, 2. Зобова Мария Сергеевна, Оренбургская область, г. Абдулино,

об обязанности прекратить использовать словесное обозначение в фирменном наименовании «Газпром»

о взыскании 300 000 руб.

Стороны о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом в соответствии со статьями 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по юридическим адресам и адресам проживания, а также путем размещения информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в судебное заседание не явились.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей сторон.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв с 22 по 30 октября 2018 года.

Публичное акционерное общество «Газпром» обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Газпромжилстрой» об обязанности прекратить использование словесного обозначения «Газпром» в фирменном наименовании; о взыскании компенсации в размере 300 000 руб., а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 15 000 руб.

Ответчиком отзыва по заявленным требованиям в материалы дела не представлено.

Сторонами заявлений, ходатайств не заявлено.

При рассмотрении материалов дела, судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, ПАО «Газпром» принадлежат исключительные права на общеизвестный товарный знак «ГАЗПРОМ» по свидетельству на общеизвестный товарный знак № 30 (л.д.9-10); дата, с которой товарный знак признан общеизвестным - 31.12.1995, словесный товарный знак (знак обслуживания) «Газпром» по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 228275 (л.д.12) с приоритетом от 01.03.2002.

Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении широкого перечня реализуемых истцом товаров, оказываемых истцом услуг по различным классам Международной классификации товаров и услуг, учрежденной Соглашением о классификациях (Соглашение о МКТУ для регистрации товарных знаков, заключено в Ницце 15 июня 1957 г., пересмотрено в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Женеве 13 мая 1977 г.), официально переведенной на русский язык и опубликованной в соответствии с пунктом 2.9 Положения об официальных изданиях Федеральной службы по интеллектуальной собственности, утвержденного приказом Роспатента от 10.09.2013 № 112.

Информация о товарных знаках размещена на официальных сайтах ПАО «ГАЗПРОМ» и Роспатента.

Кроме того, словесный элемент «ГАЗПРОМ» является произвольной частью фирменного наименования истца, исключительное право на которое принадлежит ему с 1989 года, в котором был образован Государственный газовый концерн «ГАЗПРОМ». В 1992 году Государственный газовый концерн «ГАЗПРОМ» преобразован в Российское акционерное общество «ГАЗПРОМ», впоследствии переименованное в 1998 году в открытое акционерное общество «ГАЗПРОМ», а в 2015 году - в Публичное акционерное общество «ГАЗПРОМ».

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, ООО «Газпромжилстрой» зарегистрировано 12.01.2009 за основным государственным регистрационным номером 1095658000217. Адресом места нахождения ООО «Газпромжилстрой» является: 461742, Оренбургская область, Абдулинский район, г.Абдулино, ул.Промышленная, дом 14.

Ответчик в качестве юридического лица с фирменным наименованием ООО «Газпромжилстрой» имеет звуковое (фонетическое), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходное с принадлежащим истцу товарным знаком.

Истец направил в адрес ООО «Газпромжилстрой» претензионное письмо о 26.09.2014 № 01/04-3511 (л.д.13) с предложением прекратить незаконное использование обозначения сходного с товарными знаками истца, в срок до 27.10.2014 сообщить о принятых мерах.

Претензионное письмо оставлено ответчиком без ответа и удовлетворения.

Неисполнение ответчиком требований послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Исследовав и оценив представленные доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суд пришел к следующему выводу.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 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, перечисленными в пункте 2 этой 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 (пункт 2 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 (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Следовательно, использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения другими лицами на деловой документации

(фирменных бланках и печати) при выполнении работ, оказании услуг является нарушением исключительного права владельца товарного знака.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ 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 ГК РФ), 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 этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным 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 названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1508 ГК РФ общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, предусмотренная этим Кодексом для товарного знака. Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку означает признание исключительного права на общеизвестный товарный знак. Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно.

Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак, и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

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.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном названным Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

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 № 122 (далее - Обзор № 122), разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Исследовав и оценив в совокупности и взаимосвязи представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь положениями Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, суд установил, что общеизвестный товарный знак истца по свидетельству Российской Федерации № 30, товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 228275, произвольная часть фирменного наименования истца и произвольная часть фирменного наименования ответчика сходны до степени смешения.

Обозначение «ГАЗПРОМ» еще до 18.02.2005 приобрело широкую известность, узнаваемость и репутацию у российских потребителей.

Помимо этого, относительно наличия у общества исключительного права на фирменное наименование, обозначение «ГАЗПРОМ» индивидуализирует одно и то же лицо с 1989 года.

Товарный знак (знак обслуживания) «ГАЗПРОМ» по свидетельству Российской Федерации № 228275 зарегистрирован с приоритетом от 01.03.2002, а дата, с которой товарный знак «ГАЗПРОМ» по свидетельству № 30 признан общеизвестным - 31.12.1995.

Истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений.

Сходство словесных обозначений, обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак содержит словесные элементы «ГАЗ» и «ПРОМ», фонетически и семантически тождественные слову «ГАЗПРОМ», из которого состоит противопоставленное обозначение.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 17 Обзора № 122, различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования истца и ответчика само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование. Для индивидуализации юридического лица основное значение имеет его наименование. Именно при сходстве произвольной части фирменного наименования, как правило, возникает угроза смешения юридических лиц.

Факт использования ответчиком спорного наименования в своей коммерческой деятельности подтверждается материалами дела и последним не отрицается (статья 9, 65 АПК РФ).

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований (часть 3.1 статьи 70 АПК РФ).

Определениями суда от 12.04.2018, 15.05.2018, 06.06.2018, 25.06.2018 (протокольное), 16.07.2018, 11.09.2018 ответчику предложено представить отзыв на иск с приложением доказательств, подтверждающих возражения относительно иска. Таких документов в материалы дела не представлено.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, суд пришел к выводу о том, что исковые требования о прекращении использования словесного обозначения «ГАЗПРОМ» в фирменном наименовании, ответчиком в установленном порядке не оспорены (статьи 9, 65 АПК РФ), и подлежат удовлетворению в полном объеме.

В отношении требования истца о взыскании с ответчика компенсации в размере 300 000 руб. суд приходит к следующему выводу.

В соответствии подпунктом 2 пункта 1, пунктом 6 статьи 1252, статьей 1484 ГК РФ в их взаимосвязи правообладатель товарного знака вправе требовать от нарушителя прекращения использования обозначения, сходного до степени смешения с его товарным знаком или фирменным наименованием,

запрета использования фирменного наименования, взыскания компенсации на нарушение его исключительных прав на объект (результаты) интеллектуальной деятельности.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным ГК РФ 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 ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с подпунктом 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.

Ответчик возражений по заявленному истцом требованию о взыскании компенсации в материалы дела не представил.

На основании изложенного, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, принимая во внимание характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, исходя из требований разумности и справедливости, основываясь на внутренней оценке совокупности всех собранных по делу доказательств, арбитражный суд на основании статей 1229, 1474, 1484, 1508, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, приходит к выводу о доказанности факта нарушения исключительных прав истца на принадлежащие ему средства индивидуализации, в связи с чем, считает заявленные истцом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на использование товарного знака «ГАЗПРОМ» правомерными, обоснованными и подлежащими удовлетворению частично.

Принимая во внимание длительность использования товарного знака истца ответчиком в фирменном наименовании, использование товарного знака исключительно в целях индивидуализации ответчика, его фирменного наименования, отсутствие доказательств умысла в действиях ответчика, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, суд приходит к выводу о возможности взыскания заявленной компенсации в сумме 30 000 рублей.

Данная сумма будет достаточной для того, чтобы возместить возможные материальные потери истца вследствие нарушения его исключительных прав на

товарный знак ответчиком, а также достаточной для того, чтобы ответчик впредь не нарушал исключительные права истца на товарный знак.

С учетом принятого решения на основании статьи 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика и подлежат возмещению истцу в размере 15 000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Газпромжилстрой» прекратить использование фирменного наименования сходного с фирменным наименованием ООО «Газпром» в части словесного обозначения «Газпром» в фирменном наименовании «Газпромжилстрой».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Газпромжилстрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Газпром» компенсацию в размере 30 000 руб., а также расходы по государственной пошлине в размере 15 000 руб.

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке статей 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области.

Судья

И.Э.Миллер

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 06.02.2018 12:26:06
Кому выдана Миллер Ирма Эрстовна