



## ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной сторожки, 12  
адрес электронной почты: [9aas.info@arbitr.ru](mailto:9aas.info@arbitr.ru)  
адрес веб.сайта: <http://www.9aas.arbitr.ru>

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09АП-34387/2018-ГК

г. Москва  
02 августа 2018 года

Дело № А40-212216/16

Резолютивная часть постановления объявлена 24 июля 2018 года  
Постановление изготовлено в полном объеме 02 августа 2018 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  
председательствующего судьи А.И. Трубицына,  
судей О.Г. Головкиной, Е.Б. Расторгуева,  
при ведении протокола судебного заседания секретарем В.А. Резаевой,  
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу компании  
Котани ГмбХ на решение Арбитражного суда города Москвы от 14.05.2018 по  
делу № А40-212216/16, принятое судьей Ведерниковым М.А., по иску  
компании Котани ГмбХ к ООО "Камис-Приправы", третьи лица – компания  
МакКормик Компании Инк., Томас Колл Портер Гиске, Морган Ле Ру, ФТС  
России, о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании  
5 000 000 рублей,  
при участии в судебном заседании представителей:  
от истца – Деркач Т.В., Гринева М.А. (доверенность от 13.11.2017),  
от ответчика - Александров Е.Б., Васильев С.В., Сандо Д.В. (доверенность от  
21.03.2018),  
от третьих лиц – от компании МакКормик Компани Инк. - Нестеров А.Б.  
(доверенность от 23.07.2018), Александров Е.Б. (доверенность от 28.10.2016),  
Сандо Д.В., Васильев С.В. (доверенность от 21.03.2018), от Томаса Колла  
Портера Гиске - Александров Е.Б., Сандо Д.В., Васильев С.В. (доверенность от  
31.01.2017), от Моргана Ле Ру - Александров Е.Б., Сандо Д.В., Васильев С.В.  
(доверенность от 17.02.2017), от ФТС России - Голомутько М.В. (доверенность  
от 15.12.2017),

### УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен компанией Котани ГмбХ (далее – истец) к ООО "Камис-Приправы" (далее – ответчик) о запрете ответчику предлагать к продаже и

продавать, а также иным способом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары мельница с различными видами приправ весом 38 г, размещать информацию об этих товарах в сети Интернет, изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика всего товара, хранящегося на складе ответчика по адресу: город Москва, 5-я Магистральная улица, дом 15, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 5 000 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.05.2018 в удовлетворении иска отказано.

Судебный акт мотивирован тем, что товары, предлагаемые ответчиком к продаже, не являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца; отсутствие сходства до степени смешения подтверждается решением Роспатента о регистрации мельницы KAMIS в качестве промышленного образца по патенту № 105825, о недействительности которого истцом не заявлено.

Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшийся по делу судебный акт отменить, принять новый судебный акт.

Податель апелляционной жалобы указал на несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального права и привел доводы, которые рассмотрены ниже.

Отзывы на апелляционную жалобу третьими лицами не представлены.

В отзыве ответчика на апелляционную жалобу содержатся возражения на доводы жалобы.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

Представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил решение суда первой инстанции отменить, иск удовлетворить.

Представитель ответчика возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Представители третьих лиц – компании МакКормик Компани Инк., Томаса Колла Портера Гиске, Моргана Ле Ру выступили на стороне ответчика.

Представитель третьего лица ФТС России пояснил, что привлечен к участию в деле в целях подтверждения объема импортных поставок товара.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 14.05.2018 подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем товарных знаков по международной регистрации № 1083072 (объемный товарный знак) и № 844345 (изобразительное обозначение со словесным элементом) для индивидуализации товаров 30 класса МКТУ (приправы).

Истец использует товарные знаки на территории Российской Федерации с 2010 года, реализуя мельницы – прозрачные колбовидные формы со специальными приспособлениями, позволяющими измельчать содержащиеся в емкостях специи (далее – мельницы). Товары реализуются в крупных федеральных и региональных торговых сетях и несетевых магазинах.

Ответчик также реализует на территории Российской Федерации в тех же сетях однородные товары – мельницы с приправами.

Изложенные фактические обстоятельства сторонами не оспариваются.

В обоснование исковых требований истец указал, что с ноября 2015 года ответчик реализует мельницы, форма которых до степени смешения сходна с товарными знаками истца; полагает, что ответчик умышленно изменил дизайн своих мельниц, чтобы подобными недобросовестными действиями получить преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности.

Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что в заключении ВНИИТЭ/МХПА им. С.Г. Строганова отмечен целый ряд отличительных признаков сравниваемых образцов, на основании чего пришел к выводу об отсутствии сходства до степени смешения объемного товарного знака истца и мельницы ответчика.

При этом судом не принято во внимание следующее.

Судебной практикой выработан принципиальный подход к разрешению вопроса о сходстве обозначений до степени смешения, согласно которому обязательное проведение по делу судебной экспертизы по такому вопросу не требуется, вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом по существу самостоятельно с точки зрения обычного потребителя.

Исходя из этого, судебная коллегия непосредственно исследовала образцы продукции, представленные сторонами в судебное заседание, в том числе объемный товарный знак по свидетельству № 1083072, представляющий собой прозрачную стеклянную колбу с выпуклостями и сужениями, элементами дизайна (пояски, выступающие элементы и т.п.) и с крышкой.

Судебная коллегия пришла к единогласному мнению о том, что объемный товарный знак истца и один из образцов мельницы ответчика (принадлежность сравниваемой мельницы ответчику последним не оспаривалась, информация на продукции подтверждала принадлежность мельницы ответчику) являются сходными до степени смешения, несмотря на имеющиеся внешние различия, не носящие существенного характера, при этом установленное сходство, по мнению коллегии, создает не только угрозу смешения в глазах потребителя, но и фактически ведет к смешению представления потребителя о производителе сравниваемой продукции. Судом также принято во внимание, что товары истца и ответчика реализуются в одних и тех же торговых сетях, реализуются по сравнимым ценам, размещены на полках в непосредственной близости либо смешаны друг с другом, являются товарами повседневного потребления, при выборе которых потребители не проявляют той степени осмотрительности, которая характерна для приобретения дорогих товаров.

Изложенное выше мнение судебной коллегии подтверждается также представленным в дело заключением Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН.

Относительно заключения ВНИИТЭ/МХПА им. С.Г. Строганова, которому судом первой инстанции дана подробная оценка, суд апелляционной инстанции отмечает, что данное заключение основано на сравнении мелких и несущественных для потребителя деталей, которые не влияют на общее восприятие товара повседневного потребления, могут вызвать у потребителя мнение, что один и тот же производитель подобным образом пытается разнообразить поставляемую им продукцию.

Таким образом, выводы суда первой инстанции об отсутствии сходства до степени смешения товара ответчика и объемного товарного знака истца не соответствуют обстоятельствам дела, что в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 270 АПК РФ является основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 269 АПК РФ, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

Принимая новый судебный акт о частичном удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Как было указано выше, по мнению судебной коллегии апелляционного суда, продукция ответчика и объемный товарный знак истца сходны до степени смешения, что создает у рядового потребителя вероятность смешения относительно производителя товара, происхождения товара.

Поскольку у ответчика не имелось разрешения истца на использование обозначения, сходного с товарным знаком истца в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что ответчик является нарушителем исключительных прав истца на товарный знак (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ), и к нему могут быть применены меры гражданско-правовой ответственности, предусмотренные статьей 1515 ГК РФ, в том числе взыскание компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции не соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что наличие у истца зарегистрированных прав на промышленный образец № 105825, исключает ответственность ответчика, поскольку указанный патент на промышленный образец зарегистрирован Роспатентом только 26.04.2018, спустя полтора года после возбуждения производства по настоящему делу (26.10.2016).

Действительно, в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если средство индивидуализации (товарный знак) и промышленный образец 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 или промышленный образец, исключительное право в отношении которого возникло ранее; обладатель такого исключительного права

может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, признания недействительным патента на промышленный образец.

В данном случае истец может защищать свой товарный знак от негативного для него действия промышленного образца только предъявив требование о признании недействительным патента на промышленный образец. Однако до возникновения конкуренции результатов интеллектуальной деятельности, то есть до предъявления настоящего иска и до момента регистрации патента на промышленный образец, у ответчика отсутствовали правовые основания для использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Довод ответчика о том, что используемая им тара для товара является дизайнерской разработкой, подлежит отклонению. Авторские права на произведение дизайнерского искусства не являются предметом рассматриваемого спора, предметом спора является использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в целях индивидуализации товара.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что требование истца о взыскании компенсации подлежит удовлетворению на основании статей 1229, 1250, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд определяет размер компенсации по судебному усмотрению в 1 000 000 рублей, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации допущенному нарушению, необходимости соблюдения баланса интересов сторон, приняв во внимание отсутствие подобных нарушений со стороны ответчика ранее.

Вместе с тем, суд отказывает в удовлетворении остальной части заявленных требований, поскольку их исполнение возможно только в период, когда ответчик является правообладателем патента на промышленный образец № 105825 и вправе использовать результат интеллектуальной деятельности на законных основаниях, если только этот патент не будет признан недействительным в порядке, установленном законом.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

### **П О С Т А Н О В И Л:**

Решение Арбитражного суда города Москвы от 14.05.2018 по делу № А40-212216/16 отменить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Камис-Приправы» в пользу компании «Котани ГмбХ» 1 000 000 (один миллион) рублей компенсации, 10 200 (десять тысяч двести) рублей в возмещение

расходов по государственной пошлине, уплаченной при подаче искового заявления и при подаче апелляционной жалобы.

В остальной части в иске отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья:

А.И. Трубицын

Судьи:

О.Г. Головкина

Е.Б. Расторгуев

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.