



ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной сторожки, 12
адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru
адрес веб.сайта: <http://www.9aas.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 09АП-40728/2016

г. Москва
22 сентября 2016 года

Дело № А40-253414/15

Резолютивная часть постановления объявлена 15 сентября 2016 года
Постановление изготовлено в полном объеме 22 сентября 2016 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи В.Р. Валиева
судей Е.Б. Расторгуева, А.И. Трубицына
при ведении протокола судебного заседания секретарем С.Г.Коробковой,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
ООО "Мобильный элемент"
на решение Арбитражного суда г. Москвы от 28 июня 2016 года
по делу № А40-253414/15, принятое судьей У.А. Болдуновым
по иску Нокиа Корпорейшн
к ООО "Мобильный Элемент"
третье лицо: Шереметьевская таможня,
о защите исключительных прав на товарный знак «НОКИА» № по свидетельству
№ 771539 и взыскании компенсации в размере 11 257 400 рублей

при участии в судебном заседании:
от истца: Грачев Д.А. (доверенность от 30.12.2015), Ермолина Д.Е.
(доверенность от 30.12.2015)
от ответчика: Канунникова Ю.Ю. (доверенность от 31.05.2016), Мухин К.А.
(решение №3 от 20.06.2016), Семенов А.В. (доверенность от 19.08.2016)
от третьих лиц: Аксенов Е.В. (доверенность от 08.06.2016)

У С Т А Н О В И Л

Компания «Нокиа Корпорейшн» (Финляндия) (далее — истец, правообладатель) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «МОБИЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (далее — ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак «НОКИА» по свидетельству №

771539 и взыскании компенсации в размере 11.257.400 рублей (согласно уточненным в порядке ст.49 АПК РФ исковым требованиям).

Решением суда от 28 июня 2016 года действия общества с ограниченной ответственностью «МОБИЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (ОГРН 1127747032621, ИНН 7722788190) по использованию Товарного знака «NOKIA» по свидетельству № 771539 путем введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров (литий-ионных аккумуляторов), маркированных обозначением «NOKIA», тождественным товарному знаку «NOKIA» по свидетельству № 771539, а также путем использования обозначения «NOKIA», тождественного товарному знаку «NOKIA» по свидетельству № 771539, в сети Интернет на Интернет-сайте <http://www.craftmann.ru/>, признаны незаконными, как нарушающими исключительное право компании «Нокиа Корпорейшн» (Финляндия) на указанный товарный знак.

Обществу с ограниченной ответственностью «МОБИЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (ОГРН 1127747032621, ИНН 7722788190) решением суда от 28 июня 2016 года запрещено использовать товарный знак «NOKIA» по свидетельству № 771539, в том числе путем введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, включая ввоз, предложение к продаже и продажу, товаров (литий-ионных аккумуляторов), маркированных обозначением «NOKIA», тождественным товарному знаку «NOKIA» по свидетельству № 771539, а также путем использования товарного знака «NOKIA» по свидетельству № 771539 в сети Интернет на Интернет-сайте <http://www.craftmann.ru/>, без согласия компании «Нокиа Корпорейшн» (Финляндия).

Общество с ограниченной ответственностью «МОБИЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (ОГРН 1127747032621, ИНН 7722788190) обязано удалить любые обозначения, тождественные товарному знаку «NOKIA» по свидетельству № 771539, со страниц Интернет-сайта <http://www.craftmann.ru/>.

С общества с ограниченной ответственностью «МОБИЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (ОГРН 1127747032621, ИНН 7722788190) в пользу компании «Нокиа Корпорейшн» (Финляндия) взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак «NOKIA» по свидетельству № 771539 в размере 11.257.400 (одиннадцать миллионов двести пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 97.287 (девятью семь тысяч двести восемьдесят семь) рублей.

При этом суд пришел к выводу о доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак «NOKIA» по свидетельству №771539.

С решением не согласился ответчик, подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об отказе в иске.

По мнению заявителя жалобы, суд без какой-либо оценки пришел к противоположным выводам, нежели ранее были сделаны судами во вступивших в законную силу судебных актах по делам № А40-10885/2-14 и № А41-42965/14, чем нарушил нормы о преюдиции (ст.69 АПК РФ), расчет компенсации, произведенный истцом, является не верным, основанным на недопустимом доказательстве (ст.68 АПК РФ), так как нотариус по сути не осматривал доказательство, а выступал стороной купли-продажи.

Истец просит решение суда оставить в силе, представил отзыв на апелляционную жалобу, в которой выражает согласие с выводами решения, изложенными в его мотивировочной части, обращает внимание суда апелляционной инстанции на то обстоятельство, что сходство до степени смешения оформления товара ответчика с товарным знаком истца №771539 подтверждено аналитическим отчетом ООО «Деловая социология».

В заседании суда апелляционной инстанции рассмотрены и отклонены ходатайства ответчика о переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции по причине не рассмотрения судом всех требований истца и принятия решения о правах и обязанностях не привлеченного к участию в деле производителя товара – китайской компании Гуанчжоу Цзя Мань Дань Чи ООО.

Как следует из ходатайства истца об изменении исковых требований, все требования истца остались прежними, такими же, как при первоначальном обращении.

Истцом лишь изменены основания иска путем исключения из фактических обстоятельств товарных знаков по свидетельствам №81817 и №85144.

В этой связи судебная коллегия не может согласиться с доводом ответчика о наличии в деле не рассмотренных судом первой инстанции требований.

Суд апелляционной инстанции не считает, что решение принято о субъективных гражданских правах либо обязанностях китайской компании Гуанчжоу Цзя Мань Дань Чи ООО, поскольку каких-либо выводов о действиях иностранного производителя на территории Российской Федерации в решении не содержится.

Также не подлежит удовлетворению ходатайство ответчика о допуске Семенова А.В. к участию в деле в качестве представителя китайской компании Гуанчжоу Цзя Мань Дань Чи ООО, поскольку данное ходатайство по своей сути направлено на привлечение к участию в деле китайской компании Гуанчжоу Цзя Мань Дань Чи ООО в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика, что не соответствует порядку рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции (ч.2 ст.266 АПК РФ).

Судебной коллегией отклонено ходатайство ответчика о не допуске к участию в деле в качестве представителей Нокиа Корпорейшен: Грачева

Д.А. и Ермолиной Д.Е. по причине не подтверждения полномочий лица, выдавшего доверенность от 30.12.2015г., поскольку каких-либо доказательств, что волеизъявление Нокia Корпорейшен по оставлению настоящего решения в силе, указанными представителями искажено, и на самом деле истец занимает иную процессуальную позицию, ответчик не привел.

Третье лицо, Шереметьевская таможня, поддержала доводы истца.

Заслушав доводы и возражения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия находит решение суда от 28 июня 2016 года подлежащим отмене.

Как усматривается из материалов судебного дела, истец является правообладателем товарного знака, международная регистрация № 771539 NOKIA, товарный знак зарегистрирован на территории Российской Федерации с 2002 года в отношении различных товаров и услуг 1-42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее "МКТУ"), включая, но не ограничиваясь этим, в отношении телефонов, беспроводных или спутниковых телефонов, батарей, зарядных устройств.

В период с 2009 по 2014 год Товарные знаки были зарегистрированы также в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности Российской Федерации в соответствии с Письмом ФТС России от 09.07.2009 N 14-42/31656 "О товарных знаках компании "Nokia Corporation".

Из уведомления т/п Аэропорт Шереметьево (грузовой) Шереметьевской таможни № 44-02-15/06758 от 28.10.13 г. Истцу стало известно о приостановлении выпуска литий-ионных аккумуляторов для мобильных телефонов, задекларированных ответчиком в соответствии с декларацией на товары № 10005022/221013/0071122, маркированных Товарными знаками Истца.

В соответствии с вышеуказанным уведомлением Шереметьевской таможни ООО «Мобильный элемент», не являющийся уполномоченным импортёром Истца, осуществил ввоз за территорию Российской Федерации литий-ионных аккумуляторов для мобильных телефонов, маркированных Товарными знаками, в количестве 8,041 шт., без согласия Истца.

Истцу также стало известно, что ООО «Мобильный элемент» посредством Интернет-магазина, расположенного по адресу <http://www.craftmann.ru/>, предлагает к продаже и продает аккумуляторы, маркированные Товарными знаками NOKIA, без согласия Истца как правообладателя Товарных знаков. Более того, Ответчик использует Товарные знаки на страницах своего Интернет-сайта <http://www.craftmann.ru/> без согласия Истца. В разделе "Контакты" Интернет-сайта <http://www.craftmann.ru/> приведены контактные данные Ответчика

Усмотрев нарушения исключительного права на указанный товарный знак, истец обратился с настоящим иском в защиту своих прав.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации 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, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации 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: 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; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 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.

Таким образом, следует отметить, что истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение ответчика и товарный знак истца.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Удовлетворяя требования в полном объеме, суд первой инстанции пришел к выводу, что факт незаконного использования товарных знаков подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Между тем, ни одного доказательства, которые подтверждали бы сделанный судом вывод, в решении не указано, что является нарушением требований, предъявляемых к содержанию решения (п.2 ч.4 ст.170 АПК РФ).

Как следует из оснований иска, претензии к ответчику сводятся к следующему.

Ввоз на территорию Российской Федерации литий-ионных аккумуляторов для мобильных телефонов, маркированных Товарными знаками, в количестве 8,041 шт., без согласия Истца (Приложение 10 - копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении Ответчика; Приложение 11 - копия письма ФТС России N 14-42/31656 в ред. от 05.05.2012 г., действовавшей в момент приостановления выпуска товаров; Приложение 12 - копия декларации на товары № 10005022/221013/0071122).

Предложение к продаже, сама продажа посредством «Интернет-магазина», расположенного по адресу <http://www.craftmann.ru/>

аккумуляторов, маркированных товарными знаками NOKIA, в подтверждение чего представлены как собственные распечатки страниц Интернет-сайта <http://www.craftmann.ru/> (т.3, л.д. 12 – 33), так и протокол нотариального осмотра от 24.12.2015г. (т.11, л.д. 2 – 57).

Общим доказательством к обоим нарушениям, по мнению истца, является аналитический отчет ООО «Деловая социология» (т.10, л.д. 14 – 38).

Как следует из акта таможенного досмотра (осмотра) от 25.10.2013г., составленного в отношении товара, зарегистрированного по ДТ 10005022/221013/0071122 приложением к нему являются 64 фотоизображения (т.4, л.д. 6 – 15, нумерация листов выполнена судом первой инстанции карандашом и не верно), а не одно изображение непосредственно самого литий-ионного аккумулятора, которое истец противопоставляет товарному знаку по свидетельству №771539.

Анализируя все 64 фотографии, сделанные третьим лицом, судебная коллегия установила следующее: непосредственно на самой коробке (футляре), в которую упакована единичная батарея, словесное обозначение NOKIA нигде не присутствует.

Непосредственно на самих батареях имеются словесные обозначения NOKIA85, NOKIA1100, APPLE IPHONE3, SONYLY26 IXPERIAS, SAMSUNG5GN-D900 и т.д. Полный перечень моделей приведен в акте таможенного досмотра (т.4, л.д. 7).

На всех спорных аккумуляторах и иных любых видах установки крупным шрифтом размещено комбинированное обозначение, состоящее, в том числе, из торговой марки GRAFTMANN, на оборотной стороне упаковки указан изготовитель Гуанчжоу Цзя Мань Дань Чи ООО.

При этом маркировка модели телефона написана мелким шрифтом, торговая марка GRAFTMANN указана на индивидуальной упаковке и этикетке более крупным шрифтом.

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу, что указание модели телефона носит исключительно информационный характер относительно технического применения товара (аккумуляторной батареи) и не направлено на индивидуализацию батареи, как товара возможным производителем которого является Нокиа Корпорейшен.

Более того, товарный знак по свидетельству №771539, к защите которого и заявлен настоящий иск, выполнен согласно свидетельству о регистрации №771539 в стандартных буквах NOKIA (т.2, л.д. 13), и каких-либо цифр не содержит, что полностью подтверждает довод ответчика о том, что на упаковке батареи размещен не товарный знак истца, а серийный номер модели телефона производителя.

Соответственно, столкновение товарного знака по свидетельству №771539 со спорным товаром и упаковкой отсутствует.

Указанные обстоятельства полностью относятся и к страницам в сети Интернет по адресу <http://www.craftmann.ru/>.

Более того, при посещении Интернет-магазина как истцом, так и нотариусом, высвечивается словесное обозначение «Аккумулятор для NOKIA1100».

Использование предлога «для» однозначно указывает, что предлагаемый аккумулятор не является аккумулятором, произведенным самим NOKIA.

Следует отметить, что протокол нотариального осмотра от 24.12.2015г. не столько подтверждает, сколько опровергает позицию истца, поскольку проведенный нотариусом осмотр непосредственно доставленного товара, его упаковки, товарной накладной, сопутствующей кружки, нигде какого-либо упоминания NOKIA не содержит (т.11, л.д. 46 – 56).

Также судом апелляционной инстанции отклоняется ссылка истца на аналитический отчет ООО «Деловая Социология», выполненный в 2016

году, как на доказательство введения абсолютного большинства потребителей в заблуждение.

Как следует из отчета, 800 жителей г.Москвы открыли двери своих квартир интервьюерам (т.10, л.д. 18).

Перечень вопросов не содержит вопроса, приобрел бы кто-либо из респондентов аккумуляторную батарею, маркированную GRAFTMANN, полагая, что в действительности покупает оригинальный товар NOKIA CORPORATION.

Более того, для респондентов, отвечавших на вопрос №11(т.10, л.д. 32), отрицательно введены 2 дополнительных фильтра, вопросы №12 и №13.

Кроме того, отчет не отвечает принципу достаточности доказательства и взаимной связи с иными доказательствами (ст.71 АПК РФ), поскольку для проведения исследования социологам было представлено только 1 фотографическое изображение и только одной стороны индивидуальной упаковки батарей (т.10, л.д. 34), тогда как на второй стороне индивидуальной упаковки имеется указание конкретного производителя товара – китайская компания.

Фотографические изображения короба (футляра), на которых словесного изображения NOKIA не имеется, респондентам не предъявлялись.

Так же, как до респондентов не доводилась информация о существовании аккумуляторных батарей GRAFTMANN с указанием на модели телефонов других ведущих мировых производителей: LG, APPLE, SAMSUNG, SONY.

При таких обстоятельствах выводы суда о сходстве до степени смешения аккумуляторных батарей GRAFTMANN с товарным знаком истца NOKIA по свидетельству №771539 не подтвержден относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, в связи с чем в иске следует отказать.

Расходы ответчика по оплате госпошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на истца в сумме 3 000 рублей (ст.110 АПК РФ).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, пунктом 1 статьи 269, 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 28 июня 2016 года по делу № А40-253414/15 отменить. В иске отказать.

Взыскать с Нокиа Корпорейшн в пользу ООО "Мобильный Элемент" 3 000 руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

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

В.Р. Валиев

судьи

А.И. Трубицын

Е.Б. Расторгуев

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