

В Арбитражный суд г. Москвы
Россия, 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д.
17

Истец: **Нокиа Корпорейшн (Nokia Corporation)**
Карапортти 3, 02610, Эспоо, Финляндия

Адрес для направления корреспонденции:
Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 9, Бизнес-
центр "Белые Сады", 10 этаж, "Бейкер и Макензи -
Си-Ай-Эс, Лтд.", для Хабарова Д.И., Ермолиной
Д.Е.

Тел.: +7 495 787 2700
Факс: +7 495 787 2701

Ответчик: **Общество с ограниченной ответственностью
"Мобильный элемент"**
Россия, 125040, г. Москва, ул. Нижняя, д. 14, корп. 1

Цена иска:

Цена иска: 11 257 400 рублей
Госпошлина: 97 287 рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о запрете использования товарных знаков и выплате компенсации


Компания "Нокиа Корпорейшн" (Nokia Corporation), с более чем 150 летней историей, специализируется в области технологий, в том числе в области разработки мобильных коммуникационных технологий и производства телекоммуникационного оборудования. Компания по своему усмотрению предоставляет лицензию на использование известного бренда NOKIA для производства смартфонов, мобильных телефонов, планшетных компьютеров и различных аксессуаров к ним (**Приложение 4** - копия выписки из торгового реестра в отношении "Нокиа Корпорейшн").

Компания "Нокиа Корпорейшн" (далее "**Истец**") является правообладателем серии товарных знаков NOKIA, охраняемых по всему миру, включая нижеуказанные товарные знаки, охраняемые на территории Российской Федерации:

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;

Российская регистрация № 81817 NOKIA, товарный знак зарегистрирован на территории

Российской Федерации с 1987 года в отношении различных товаров 9 класса МКТУ, включая, но не ограничиваясь этим, в отношении аппаратов для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений, электрических приборов и инструментов;

Российская регистрация № 85144 , товарный знак зарегистрирован на территории Российской Федерации с 1989 года в отношении различных товаров 1,9,16,21,24-25 классов МКТУ, включая, но не ограничиваясь этим, в отношении аппаратуры для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений, электрических приборов и инструментов, бумаги, картона и изделий из них.

В Приложениях 5, 6, 7 - документы, подтверждающие регистрацию вышеуказанных товарных знаков на территории Российской Федерации (далее "**Товарные знаки**").

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" (**Приложение 8** - копия письма ФТС России N 14-42/31656 в ред. от 03.02.2014 г.).

I. ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИИ

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 Обществом с ограниченной ответственностью "Мобильный элемент" в соответствии с декларацией на товары № 10005022/221013/0071122, маркированных Товарными знаками Истца (**Приложение 9** - копия уведомления Шереметьевской таможни № 44-02-15/06758 от 28.10.13 г. с фотографиями товаров).

В соответствии с вышеуказанным уведомлением Шереметьевской таможни ООО "Мобильный элемент" (далее "**Ответчик**"), не являющийся уполномоченным импортёром Истца, осуществил 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).

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 (**Приложение 13** - распечатки страниц Интернет-сайта <http://www.craftmann.ru/>).

II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

В соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса РФ (далее "ГК РФ") лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право его использования.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ, 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 товарный знак, или тождественные и/или сходные с его товарным знаком обозначения, в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Согласно статье 1229 ГК РФ, использование товарного знака без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную законодательством.

Лицо, обладающее правом на товарный знак (правообладатель), вправе использовать его по своему усмотрению любым, не противоречащим закону способом. Таким образом, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. При этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Товарные знаки Истца зарегистрированы в отношении, в том числе, аккумуляторов для мобильных устройств. Истец не предоставлял Ответчику права на использование его Товарных знаков, в том числе, посредством ввоза товаров на территорию РФ и предложения к продаже и продажи товаров, маркированных Товарными знаками Истца, а также использования Товарных знаков на Интернет сайте при предложении соответствующих товаров к продаже.

Вышеуказанные действия Ответчика по использованию Товарных знаков нарушают исключительное право Истца на Товарные знаки, и являются незаконными.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Вышеуказанные литий-ионные аккумуляторы, незаконно маркированные Товарными знаками Истца, являются контрафактными, так как не произведены ни Истцом как правообладателем Товарных знаков, ни с его согласия.

В соответствии с позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации вопрос сходства обозначений является вопросом факта, который может быть решен судом без назначения экспертизы (п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

В соответствии с "Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания...", утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. N 482, и применяемыми судами (далее - Правила) (также как и ранее действовавшими "Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания", утвержденными приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32), сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Обозначения NOKIA, используемые на товарах Ответчиком очевидно являются тождественными с Товарными знаками NOKIA, так как совпадают с ними по всем релевантным признакам, в частности по звуковому (фонетическому) и графическому (визуальному) (**Приложение 9** - копия уведомления Шереметьевской таможни и фото товаров).

Суды РФ неоднократно подчеркивали, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (**Приложение 14** - Постановление 9ААС от 22 мая 2013 года по делу № А40-146649/10-19-1260; **Приложение 15** - определение ВАС от 14 августа 2013 года по делу № А40-146649/10-19-1260; **Приложение 16** - постановление ФАС МО от 7 октября 2009 года по делу № А40-6247/09-93-61; **Приложение 17** - постановление 10 ААС от 24 октября 2013 года по делу № А41-57539/12).

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Действия Ответчика по использованию Товарных знаков без согласия Истца посредством осуществления ввоза, предложения к продаже и продажи товаров, незаконно маркированных Товарными знаками, а также посредством размещения Товарных знаков на Интернет-сайте <http://www.craftmann.ru/>, являются незаконными.

В соответствии с частью 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно статье 1252 ГК РФ, защита исключительного права осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право, о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем, либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Согласно п. 2 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

В соответствии с п. 4 ст. 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, либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Реализуя свое право на взыскание компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, предусмотренное пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, Истец просит суд взыскать с Ответчика компенсацию в размере 11 257 400 рублей. Указанный размер компенсации рассчитан по следующей формуле:

$$K = 2 * (8,041 \text{ шт.} \times 700 \text{ руб.}),$$

где K=размер компенсации, подлежащий взысканию с Ответчика, 700 рублей - стоимость одного экземпляра контрафактной продукции (в рублях), которая подтверждается товарно-кассовым чеком, полученным нотариусом в результате нотариальной закупки через официальный Интернет сайт Ответчика, 8,041 - то количество контрафактной продукции, которая задекларирована Ответчиком при осуществлении ввоза контрафактной продукции на территорию РФ, что подтверждается таможенными документами, представленными в **Приложениях 9 и 12**.

Нотариальный протокол и документы, полученные нотариусом в результате осуществления нотариальной закупки, будут представлены на обозрение суда во время судебного заседания.

Компенсация за незаконное использование товарного знака представляет собой меру гражданско-правовой ответственности, которая должна носить восстановительный характер, а также, в совокупности с другими положениями ст. 1515 ГК РФ, защищать обладателя исключительных прав на товарный знак от реальных или предполагаемых убытков, причиненных неправомерными действиями третьих лиц.


Неправомерное использование Товарных знаков Ответчиком также наносит вред безупречной деловой репутации Истца, которому очевидно наносится ущерб в результате распространения на российском рынке аккумуляторов для мобильных телефонов, имитирующих соответствующие товары Истца, но не прошедших проверку на соответствие высоким стандартам качества компании "Нокиа Корпорейшн".

Согласно правовой позиции, содержащейся в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.06.2012 N 498/12, по смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости контрафактного товара, которая указана в договоре, так и иным способом (**Приложение 18** - Постановление Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 N 498/12 по делу N А40-3785/11-12-33).

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 1225, 1229, 1484, 1515 Гражданского кодекса РФ, ст. 27 и 247 Арбитражно-процессуального кодекса РФ,

ПРОСИМ СУД:

1. Признать действия Ответчика по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации контрафактных товаров (литий-ионных аккумуляторов), маркированных товарными знаками по свидетельствам №№ 771539, 81817, 85144, незаконными как нарушающие исключительное право компании "Нокиа Корпорейшн" на товарные знаки;
2. Запретить Ответчику совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, включая ввоз, предложение к продаже и продажу контрафактных товаров (литий-ионных аккумуляторов), маркированных товарными знаками по свидетельствам №№ 771539, 81817, 85144, без согласия правообладателя, компании "Нокиа Корпорейшн";
3. Обязать Ответчика удалить товарные знаки по свидетельствам №№ 771539, 81817, 85144 со страниц Интернет-сайта <http://www.craftmann.ru/>;
4. Взыскать с Ответчика компенсацию за нарушение исключительного права компании "Нокиа Корпорейшн" на товарные знаки в двукратном размере стоимости товаров на которых незаконно размещены товарные знаки по свидетельствам №№ 771539, 81817, 85144 в размере 11 257 400 рублей (Одиннадцать миллионов двести пятьдесят семь тысяч четыреста рублей).

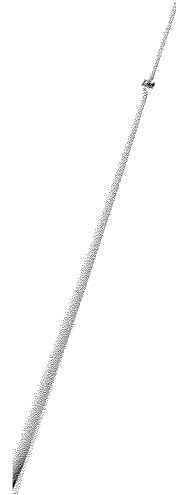


Ермолина Д.Е.

Представитель Истца по доверенности

Приложения:

1. Заверенная копия доверенности от компании "Нокиа Корпорейшн" (на 8 листах);
2. Документы, подтверждающие оплату государственной пошлины в оригинале (на 2 листах);
3. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления в оригинале (на 1 листе);
4. Заверенная копия выписки из торгового реестра в отношении компании "Нокиа Корпорейшн" (на 45 листах);
5. Копия справки ВОИС по международному свидетельству № 771539 (на 45 листах);
6. Копия свидетельства на товарный знак № 81817, информация о товарном знаке на основании сведений из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (на 13 листах);
7. Копия свидетельства на товарный знак № 85144, информация о товарном знаке на основании сведений из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (на 12 листах);
8. Копия письма ФТС России от 09.07.2009 N 14-42/31656 "О товарных знаках компании "Nokia Corporation" в ред. от 03.02.2014 г. (на 4 листах);
9. Копия уведомления Шереметьевской таможни № 44-02-15/06758 от 28.10.13 г. и фото

- 
- товаров (на 6 листах);
10. Заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении Ответчика (на 8 листах);
 11. Копия письма ФТС России N 14-42/31656 в ред. от 05.05.2012 г. (на 4 листах);
 12. Копия декларации на товары № 10005022/221013/0071122 (на 4 листах);
 13. Распечатки страниц Интернет-сайта <http://www.craftmann.ru/> (на 22 листах);
 14. Постановление 9ААС от 22 мая 2013 года по делу № А40-146649/10-19-1260 (на 5 листах);
 15. Определение ВАС от 14 августа 2013 года по делу № А40-146649/10-19-1260 (на 5 листах);
 16. Постановление ФАС МО от 7 октября 2009 года по делу № А40-6247/09-93-61 (на 9 листах);
 17. Постановление 10 ААС от 24 октября 2013 года по делу № А41-57539/12 (на 9 листах);
 18. Постановление Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 N 498/12 по делу N А40-3785/11-12-33 (на 8 листах).