



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-13165/2018**

г. Москва
03 мая 2018 года

Дело № А40-17456/16

Резолютивная часть постановления объявлена 24 апреля 2018 года
Постановление изготовлено в полном объеме 03 мая 2018 года

**Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи В.Р. Валиева,
судей О.Г. Головкиной, Д.Н. Садиковой,**

при ведении протокола судебного заседания секретарем Б.В. Федотовой,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А40-17456/16
по иску ООО НПП "ИНТЕХ"
к ООО "Эколь"

третьи лица: ОАО "СЗМА", Иностранное производственное унитарное
предприятие «Эколь»
о запрете использовать товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца: Макаров Д.Б. (по доверенности от 12.07.2016)

от ответчика: Навценя А.Ю. (по доверенности от 14.07.2016), Золотых Н.И. (по доверенности от 14.07.2016)

от третьих лиц: от Иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» - Семенов А.В. (по доверенности от 06.07.2017); от ОАО "СЗМА" - извещено, представитель не явился

У С Т А Н О В И Л

Общество с ограниченной ответственностью Научное производственное предприятие «ИНТЕХ» (далее - ООО НПП «ИНТЕХ», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Эколь» (далее - ООО «Эколь», ответчик) о признании незаконными действий ответчика по предложению к продаже, продаже, иному введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, размещению в сети Интернет, размещению на документации,

связанной с введением товаров в гражданский оборот, перевозке, хранению продукции с обозначениями, сходными до степени смешения с товарным знаком «КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404; обязанности ответчика прекратить использование любым способом обозначений, сходных до степени смешения с обозначением «КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404, в том числе на страницах сайта «www.ecol-cable.com» в сети Интернет, прекратить ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, перевозку или хранение с этой целью кабелей, на которых используется указанный товарный знак, в том числе складских остатков кабеля, наименование и количество которых размещено ответчиком по адресу «ecolcable.com/prajs-list.html» в файле «Складские остатки», а именно: КУПЕАнг(Л)-РКЪ8 2 х 2 х 2,5 (0,142 км); К^Rm^A)- FRHF 2 х 2 х 0,75 (0,170 км); КУПЕОЭВнг(А)-ХЛ 2 7х1,5 (0,675 км); КУПЕОЭнг(А) 7 х 1,5 (0,740 км); КУПЕОЭнг(А)-Ь8 1 х 2 х 1,0 (0,800 км); КУПЕИЭнг(А)-Ь8 6 х 2 х 1,5 (0,090 км); КУПЕИЭОЭнг(А)-НР 2 х 2 х 1,0л (0,800 км) и расположенных на территории арендуемых ответчиком складских помещений согласно протоколу осмотра места происшествия от 08.10.2015, а именно: КУПе- ИЭВнг(А)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 469 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00529; КУПе-ИЭВнг(А)- FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 464 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00530; КУПе-ИЭВнг(А)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 464 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00531; КУПе- ИЭВнг(А)- FRLS 1 х 2 х 1,0 (1450 м) масса 462 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00532; КУПе-ИЭВнг(А)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1475 м) масса 468 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00533; КУПе - ОЭнг(А)- FRLS 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00537; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00534; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00535; КУПе-ОЭнг(А) 5 х 2 х 1,0 ок (660 м) масса 302 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00538; КУПе-ОЭнг(А)^ 15 х 0,75 ок (315 м) масса 157 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00525; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1170 м) масса 348 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00536; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00541; КУПе- ОЭнг(А) 4 х 2 х 1,0 ок (515 м) масса 228 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00540; КУПе-ОЭнг(А) 6 х 2 х 1,0 ок (660 м) масса 330 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00539; КУПе-Анг(А) 4 х 1,0 ок (1040 м) масса 253 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00542; КУПе- ИЭОЭнг(А) 2 х 2 х 0,5 ок (315 м) масса 96 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00526; КУПе-ИЭОЭнг(А)-ЬБ 7 х 10 ок (210 м) масса 96 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00543; обязанности ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет все хранящиеся у него кабели, на которых размещены обозначения,

сходные до степени смешения с обозначением «КУПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404, в том числе складских остатков кабеля, наименование и количество которых размещено ответчиком по адресу «esol-cable.com/prajs-list.html» в файле «Складские остатки», а именно: КупЕАНг(А)-FRLS 2 х 2 х 2,5 (0,142 км); КупЕКНг(А)-FRHF 2 х 2 х 0,75 (0,170 км); КУПЕОЭВнг(А)- ХЛ 7 х 1,5 (0,675 км); КУПЕОЭнг(А) 7 х 1,5 (0,740 км); КУПЕОЭнг(А)-Ь8 1 х 2 х 1,0 (0,800 км); КУПЕИЭнг(А)-Ь8 6 х 2 х 1,5 (0,090 км); КУПЕИЭОЭнг(А)-НР 2 х 2 х 1,0 л (0,800 км) и расположенных на территории арендуемых ответчиком складских помещений согласно протоколу осмотра места происшествия от 08.10.2015, а именно: КУПе-ИЭВнг(А)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 469 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00529; КУПе-ИЭВнг(А)- FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 464 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00530; КУПе- ИЭВнг(А)-FRLS 1 х 2 х 1,0 (1480 м) масса 464 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00531; КУПе-ИЭВнг(А)- FRLS 1 х 2 х 1,0 (1450 м) масса 462 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00532; КУПе-ИЗВНг(А)-FRLS 1х2х1,0 (1475 м) масса 468 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00533; КУПе-ОЭнг(А)-РКЬ8 2х2х1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00537; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00534; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00535; КУПе- ОЭнг(А) 5 х 2 х 1,0 ок (660 м) масса 302 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00538; КУПе-ОЭнг(А) 15 х 0,75 ок (315 м) масса 157 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00525; КУПе-ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1170 м) масса 348 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00536; КУПе- ОЭнг(А) 2 х 2 х 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00541; КУПе-ОЭнг(А) 4 х 2 х 1,0 ок (515 м) масса 228 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00540; КУПе-ОЭнг(А) 6 х 2 х 1,0 ок (660 м) масса 330 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00539; КУПе-Анг(А) 4 х 1,0 ок (1040 м) масса 253 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00542; КУПе-ИЭОЭнг(А) 2 х 2 х 0,5 ок (315 м) масса 96 кг, дата 3 изготовления октябрь 2015, барабан № 00526; КУПе-ИЭОЭнг(А)^ 7 х 10 ок (210 м) масса 96 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00543 (с учетом уточнений, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество «СЗМА» (далее - ОАО «СЗМА», третье лицо).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23 мая 2016 года иски были удовлетворены частично, суд обязал ответчика прекратить использование обозначения «Кабель КУПе», сходного до степени

смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 492404, на Интернет- странице «www.ecol.cable.ru». В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 августа 2016 года по настоящему делу решение Арбитражного суда города Москвы от 23 мая 2016 года оставлено без изменения.

Судом по интеллектуальным правам постановлением от 10 февраля 2017 года решение Арбитражного суда города Москвы от 23 мая 2016 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 августа 2016 года по делу № А40- 17456/2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении истец уточнил исковые требования, а именно, признать незаконными (нарушающими исключительное право истца) действий ответчика по предложению к продаже, продаже, иному введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации кабелей производства Иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» с использованием словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ» являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404; обязать ответчика прекратить использование обозначений, словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ» являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404 в отношении кабелей, в том числе прекратить ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот кабелей, маркированных, каким-либо из указанных словесных обозначений, как в сочетании с другими элементами, так и без них, а так же прекратить хранение и перевозку таких кабелей для этих целей; обязать ответчика за свой счет опубликовать резолютивную часть решения по настоящему делу в электронном периодическом издании «RusCable».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08 июня 2017 года по настоящему делу уточненные исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО «Эколь» и Иностранное производственное унитарное предприятие «Эколь» в порядке предусмотренным статьей 42 АПК РФ, обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят отменить состоявшееся решение на основании части 4 статьи 270 АПК РФ, ссылаясь в частности на то, что оспариваемое решение принято о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле - Иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» (далее - ИПУП «Эколь»).

Определением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 07 сентября 2017 года принята апелляционная жалоба Иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь», поданная в порядке статьи

42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к производству.

Произведен переход к рассмотрению настоящего дела в Девятом арбитражном апелляционном суде по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Иностранное производственное унитарное предприятие «Эколь» привлечено к участию в деле третьим лицом, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции по правилам суда первой инстанции истец поддержал сформулированные в ходатайстве об изменении предмета иска от 18 апреля 2017 года требования в полном объеме (т.6, л.д. 2).

Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 10 ноября 2017 года решение Арбитражного суда города Москвы от 08 июня 2017 года по делу № А40-17456/16 отменено.

Признаны незаконными (нарушающими исключительное право Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ИНТЕХ») действия ООО «Эколь» (ОГРН 1057748381030, ИНН 7704572286) по ввозу, предложению к продаже, продаже и иному введению в гражданский оборот на территории РФ кабелей производства Иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» (Республика Беларусь) с использованием словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ», являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству РФ № 492404.

Общество с ограниченной ответственностью «Эколь» (ОГРН 1057748381030, ИНН 7704572286) судебным рением обязано прекратить использование словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ», являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству РФ № 492404, в отношении кабелей, в том числе прекратить ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот кабелей, маркированных каким-либо из указанных словесных обозначений, как в сочетании с другими элементами, так и без них, а также прекратить хранение и перевозку таких кабелей для этих целей. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Эколь» (ОГРН 1057748381030, ИНН 7704572286) за свой счет опубликовать резолютивную часть постановления по настоящему делу в электронном периодическом издании «RusCable» (свидетельство о регистрации СМИ серии ЭЛ № ФС77-28661) в течение 30 календарных дней со дня его вступления в законную силу.

С ООО «Эколь» в пользу ООО НПП «ИНТЕХ» взыскано 24 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по оплате госпошлины.

Постановлением суда по интеллектуальным правам от 06 марта 2018 года Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 10 ноября 2017 года отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Девятый Арбитражный апелляционный суд.

При этом суд кассационной инстанции указал, что судом апелляционной инстанций, при рассмотрении настоящего дела по правилам суда первой инстанции, не дана оценка сходству сравниваемых обозначений и проводился анализ товаров/услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак истца, и товаров/услуг для маркировки которых ответчиком использовалось спорное обозначение на предмет их однородности.

Заслушав доводы и возражения лиц, участвующих в деле, судебная коллегия находит решение суда от 08 июня 2017 года подлежащим отмене по безусловному основанию, предусмотренному п.4 ч.4 ст.270 АПК РФ.

Как усматривается из материалов судебного дела, истец является правообладателем товарного знака «кабель КуПе» по свидетельству РФ № 492404 с приоритетом от 27 июля 2012г.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, а именно в отношении следующих товаров и услуг: кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные, кабели электрические, продвижение товаров для третьих лиц.

Мотивируя исковые требования, истец указал, что использование Ответчиком обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком Истца, подтверждается следующими обстоятельствами: протокол осмотра сайта от 27.03.2015 года; письмо ОАО «КНПЗ» № 10-03/836 от 25 марта 2015 г. в адрес Истца; переписка между Ответчиком и третьим лицом (ООО «Гринмаркко») с договором, приложением и счетами на оплату; объяснение директора Ответчика (Мацвей Ж.С.); протокол осмотра места происшествия от 08.10.2015 года (в ходе осмотра обнаружено на складе 17 деревянных барабанов с кабельной продукцией с маркировкой КУПе); товарная накладная 0837459 от 05.10.2015 года; постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Как пояснил истец, использование Ответчиком обозначения, схожего до степени смешения товарному знаку Истца, осуществлено на товаре (кабель), однородном товару, в отношении которого зарегистрирован товарный знак № 492404 (товары 09 класса МКТУ: кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные, кабели электрические). Истец не давал Ответчику разрешение на использование на территории РФ товарного знака «кабель КуПе», а равно словесного обозначения «КУПЕ» и других обозначений, являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе».

Истец неоднократно обращался к Ответчику с требованием прекратить незаконное использование товарного знака «кабель КуПе» на территории РФ.

Однако, письмом № 267 от 06 июня 2015 г. Курапова А.Г., являющаяся представителем Ответчика, в своих письменных объяснениях сообщила, что

Ответчик не признает нарушение и считает требования Истца безосновательными.

Также истец указал, что ввоз, распространение, перевозка и хранение Ответчиком кабелей «КУПе» на территории РФ, приводит к нарушению исключительного права Истца на товарный знак «кабель КуПе». Следовательно, как считает истец, спорные кабели являются контрафактными на территории РФ и подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.

На основании изложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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.

В соответствии с пп. 1, 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, — к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. В случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов 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.

Пункт 3 ст. 1484 ГК РФ указывает, что 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.

Согласно п.1 ст. 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

Согласно ст. 1229 ГК РФ лишь правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя; использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ), если

такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом РФ, другими законами.

При этом в соответствии со ст. 1484 Гражданского кодекса РФ, в частности, использованием товарного знака признается размещение 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; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

Как разъяснено в пункте 62 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 5/29), лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса. Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ.

В силу пунктов 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с государственной регистрацией товарных знаков и с оспариванием предоставления товарному знаку правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 Кодекса) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Применительно к данным нормам в пункте 22 постановления № 5/29 разъяснено, что при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание, и не могут быть положены в основу решения.

Исходя из указанных правовых норм и разъяснений высших судебных инстанций, изложенная ответчиком и третьим лицом Иностранным производственным унитарным предприятием «Эколь» позиция об описательном характере товарного знака истца не имеет правового значения при рассмотрении настоящего дела и не может быть положена в основу выводов по существу спора.

В этой связи довод ответчика и третьего лица о том, что спорный товарный знак включает в себя часть маркировочных данных, характеризующих изделие данного вида со ссылкой на ГОСТ 31947-2012, ГОСТ 18404.0-78, отклоняется судебной коллегией.

Тем более, что в отношении данных обстоятельств и ответчиком, и третьим лицом подавались возражения в отношении представления правовой охраны товарному знаку в Роспатент, которые впоследствии были отозваны ответчиком и Иностранным производственным унитарным предприятием «Эколь».

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Также могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака только третьим лицом и получившего известность в результате именно такого использования.

При этом не могут быть признаны недобросовестными действия правообладателя по регистрации товарного знака, если спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям такого правообладателя, имевшими место до регистрации товарного знака.

Как следует из предоставленных в дело доказательств, истец приступил к разработке технических условий и изображения товарного знака на базе наименования «кабель КуПе» в марте, июне 2012 года (протокол технического совещания от 20.03.2012г., договор от 14.06.2012г., т.7, л.д. 137, 138).

27 июля 2012 года истцом подана заявка на регистрацию товарного знака.

02.09.2012 - Сертификат соответствия С-РТЭ.002.ТУ.00082 ООО «НефтеГазБезопасность»

14.09.2012 - Статья «Кабели КуПе. Кабели нового поколения» в профессиональном электронном СМИ RusCabel

2013 - Статья в «Промышленный электрообогрев и электроотопление» № 2 за 2013 на 3 листах;

15.06.2013 - Статья «"Завод КСТ" начал выпуск монтажных кабелей для промышленной автоматики марки КуПе ®» в профессиональном электронном СМИ RusCabel от 06.06.2013

27.07.2013 - Регистрация товарного знака «кабель КуПе» по свидетельству № 492404

10.09.2013 - Сертификат соответствия ГООО. RU. 1135. H00038

10.09.2013 - Свидетельство о типовом одобрении Российский морской регистр судоходства

Тогда как первые технические условия третьего лица ТУ ВУ 490496942.009-2014 датированы 01 августа 2014 года.

При таких обстоятельствах судебная коллегия не усматривает в действиях истца по регистрации спорного товарного знака злоупотребления правом, допущенного по отношению к ответчику и третьему лицу Иностранному производственному унитарному предприятию «Эколь».

Соответственно, предъявление настоящего иска не преследует цели исключительно причинить ответчику вред путем ограничения конкуренции в отношении продукции третьего лица на товарном рынке Российской Федерации.

Также суд апелляционной инстанции не усматривает в действиях истца злоупотребления правом при использовании товарного знака путем заключения, а впоследствии расторжения договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 14 апреля 2016 года, поскольку возвращение истца в первоначальное положение не влияет на законность регистрации товарного знака и объем прав истца как правообладателя.

Утверждение третьего лица о наличии не рассмотренного судом первой инстанции требования об обязанности изъять из оборота и уничтожить за свой счет хранящиеся у ответчика кабели (т.4, л.д. 2) отклоняется судебной коллегией, так как в окончательно сформулированных требованиях (т.6, л.д. 2) истцом оставлено требование о запрете хранения, которое по сути является общим (родовым) по отношению к недопущению на рынок незаконно хранящейся продукции путем ее изъятия из оборота и уничтожения.

По сути, окончательно сформулированные истцом требования об общем запрете хранения контрафактной на территории Российской Федерации продукции означает в случае обнаружения на стадии исполнения настоящего постановления кабелей производства Иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» с использованным словесным обозначением «КуПе», «КУПе», «КУПЕ», находящихся на хранении ответчика, возникновение

альтернативного на стороне ответчика обязательства (ст.308.1 ГК РФ): прекратить хранение такой продукции самостоятельно путем утилизации либо принять меры к возврату такой продукции третьему лицу Иностранному производственному унитарному предприятию «Эколь» путем вывоза с территории Российской Федерации.

Рассматривая вопросы сходства сравниваемых обозначений и товаров/услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак истца, и товаров/услуг для маркировки которых ответчиком использовалось спорное обозначение на предмет их однородности, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Претензии истца связаны с незаконным использованием ответчиком при ввозе, предложении к продаже, продаже и ином введении в гражданский оборот на территории РФ указанной выше кабельной продукции производства ИПУП «Эколь» (Республика Беларусь), словесных обозначений «КУПе» («КуПе», «КУПЕ» или «КупЕ»), являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству РФ № 492404. Требования истца направлены исключительно на использование ответчиком приведенных выше словесных обозначений «КУПе» («КуПе», «КУПЕ» или «КупЕ»).

Оценив имеющиеся в деле доказательства, восприятия профессиональными участниками рынка кабельной продукции словесного обозначения «КуПе» («КУПе», «КУПЕ» или «КупЕ») при маркировке кабельной продукции именно в качестве индивидуализирующей части маркировки соответствующей кабельной продукции, в том числе: социологическое исследование Института Социологии Российской Академии Наук, проведенное путем опроса специалистов, являющихся профессиональными потребителями кабельной продукции на территории России (л.д. 47-82 т. 3), а также рецензии на него Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) и Левада Центра, разъяснения по данному вопросу, предоставленные ОАО "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (далее - «ВНИИКП») (л.д.9-11 т.9), разъяснения Санкт-петербургской ассоциации предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций (л.д. 21 т.9), ответы специалистов в области кабельной промышленности, полученные в ходе опроса, проведенного Истцом в 2015 году (л.д. 1-8 т.9), факт регистрации Роспатентом словесного обозначения «КуПе» в качестве самостоятельного товарного знака на имя истца для товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ по свидетельству №587246 (л.д. 101- 103 т.9), суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что словесные обозначения «КуПе», «КУПе», «КУПЕ», используемые ответчиком на продукции кабели, не являются элементами маркировки кабельной продукции, указывающими на какие-либо свойства такой продукции в качестве индивидуализирующего элемента, не являются обязательными к использованию в отношении такой продукции в

соответствии с какими-либо нормативно-правовыми актами в области кабельной продукции (в т.ч. какими-либо ГОСТами, применяемыми в отношении кабелей монтажных, для которых обозначения используются ответчиком) и используются ответчиком и третьим лицом по их собственному желанию в качестве индивидуализирующих элементов такой кабельной продукции.

Товарный знак истца «кабель КуПе» по свидетельству №492404 зарегистрирован в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - «МКТУ») «кабели коаксиальные; кабели оптоволоконные; кабели электрические», а также услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц».

Ответчик использует спорные обозначения в отношении кабельной продукции «кабели монтажные», что подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами.

Товар «кабели монтажные» является частным видом общего вида товаров «кабели электрические» и соотносится с ним как род и вид, обладает единичными потребительскими свойствами, функциональным назначением, видом материалов, из которых они изготовлены, является взаимозаменяемым по отношению к отдельной части «кабелей электрических», а также имеет одинаковые условия и каналы реализации и общий круг потребителей.

На основании изложенных обстоятельств, судебная коллегия приходит к выводу о высокой степени однородности (фактически об идентичности) товара «кабели монтажные», для которого ответчик использует спорные обозначения, с товаром «кабели электрические», в отношении которого зарегистрирован товарный знак истца «кабель КуПе» по свидетельству №492404.

Фонетическое сходство каждого из сравниваемых обозначений «КУПе», «КуПе», «КУПЕ» или «КупЕ» [купэ] с товарным знаком «Кабель КуПе» по свидетельству №492404 является очень высоким в силу очевидного полного их вхождения в товарный знак истца «кабель КуПе» [кабель купэ], и его тождественности с единственным охраняемым элементом товарного знака истца «КуПе» [купэ], являющимся сильным доминирующим элементом данного товарного знака, в силу одинакового количества гласных и согласных звуков, слогов, ударения, а также выполнения их буквами русского алфавита.

Представляется очевидным высокая степень сходства каждого из сравниваемых словесных обозначений «КУПе», «КуПе», «КУПЕ» или «КупЕ» с товарным знаком истца «кабель КуПе», с учетом их использования в отношении кабельной продукции и дискламации словесного элемента «кабель» из правовой охраны товарного знака №492404 по семантическому критерию. Используемые ответчиком словесные обозначения «КУПе», «КуПе», «КУПЕ» или «КупЕ», также как и единственный охраняемый элемент товарного знака истца «КуПе», имеют единую семантику, явным образом являющуюся фантазийной для кабельной продукции. В соответствии с толковым словарем русского языка «купе» -1. отдельное помещение (отделение) для нескольких пассажиров в

железнодорожном вагоне. Четырёхместное к. Двухместное к. 2. Тип закрытого кузова легкового автомобиля с двумя дверями. // Автомобиль с таким кузовом. Очевидно, что написание сравниваемых элементов строчными или заглавными буквами не влияет значительным образом на оценку их семантического критерия.

Графическое сравнение используемых ответчиком обозначений также говорит о наличии высокой степени сходства сравниваемых элементов в силу того, что единственным отличием является выполнение отдельных букв не строчными, а заглавными, и наоборот.

На основании изложенных выводов представляется очевидным высокая степень сходства используемых, ответчиком словесных обозначений «КУПе», «КуПе», «КУПЕ» и «КупЕ» с товарным знаком истца «кабель КуПе» по свидетельству №492404.

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению в редакции ходатайства истца об изменении предмета иска от 18.04.2017г.

Расходы истца по оплате госпошлины за рассмотрение иска, апелляционной и кассационной жалоб относятся на ответчика в полном объеме общей сумме 24 000 руб. (ст.110 АПК РФ).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 4 статьи 270, 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 08 июня 2017 года по делу № А40-17456/16 отменить.

Признать незаконными (нарушающими исключительное право Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ИНТЕХ») действия ООО «Эколь» (ОГРН 1057748381030, ИНН 7704572286) по ввозу, предложению к продаже, продаже и иному введению в гражданский оборот на территории РФ кабелей производства Иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» (Республика Беларусь) с использованием словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ», являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству РФ № 492404.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Эколь» (ОГРН 1057748381030, ИНН 7704572286) прекратить использование словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ», являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству РФ № 492404, в отношении кабелей, в том числе прекратить ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот кабелей, маркированных каким-либо из указанных словесных обозначений, как в сочетании с другими

элементами, так и без них, а также прекратить хранение и перевозку таких кабелей для этих целей.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Эколь» (ОГРН 1057748381030, ИНН 7704572286) за свой счет опубликовать резолютивную часть постановления по настоящему делу в электронном периодическом издании «RusCable» (свидетельство о регистрации СМИ серии ЭЛ № ФС77-28661) в течение 30 календарных дней со дня его вступления в законную силу.

Взыскать с ООО «Эколь» в пользу ООО НПП «ИНТЕХ» 24 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по оплате госпошлины.

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

Д.Н. Садикова

О.Г. Головкина

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