

КОПИЯ



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

29 октября 2007 года

Дело № А56-7839/2007

Резолютивная часть решения объявлена 29 октября 2007 года, полный текст решения изготовлен 6 ноября 2007 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

в составе:

судьи Иваниловой О.Б.,

при ведении протокола судебного заседания Иваниловой О.Б.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ООО «Нольпель»

ответчик: ООО «ИГ «Северный город»»

об обязанности прекратить незаконное использование товарного знака и взыскании 500000 руб.

при участии:

- от истца: представитель Рункель М.В., по доверенности от 01.03.2007 № 15,

- от ответчика: представитель Талов К.В., по доверенности от 11.04.2007 № 14/07,

установил:

Истец просит запретить ответчику издавать, реализовывать и предлагать к продаже газету «Большой прикол Байки» с использованием товарного знака истца и взыскать с ответчика денежную компенсацию в сумме 500000 руб. по статье 46 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Ответчик иск не признал, ссылаясь на то, что не использует в названии газеты товарный знак истца, поскольку товарный знак истца является комбинированным, отдельное слово «Байки» не имеет исключительной правовой защиты, полагает, что истец не доказал сходства до степени смешения слова «Байки», используемого в оформлении газеты, и зарегистрированного комбинированного товарного знака, возражает против взыскания компенсации.

Заслушав объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Истец является правообладателем товарного знака, состоящего из комбинации обозначений: словесного – «Байки» и изобразительного – рисунок старухи в черных очках согласно свидетельству № 304394, зарегистрированному Роспатентом 6 апреля 2006 года, дата приоритета 30 марта 2005 года. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров (услуг) 16 класса Международной классификации товаров и услуг.

В соответствии со статьей 3 Закона свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. Сфера действия свидетельства включает в себя товар, предлагаемый к продаже и продаваемый ответчиком.

В перечень товаров, услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, входят газеты, журналы, книги, печатная продукция, периодика.

Истец издает и распространяет газету, в наименовании которой использует товарный знак – «Апельсин Байки» с развлекательной тематикой (байки, истории, сказки, карикатуры анекдоты), газета зарегистрирована в качестве средства массовой информации на основании свидетельства от 29 ноября 2006 года.

Ответчик является издателем и распространителем газеты, в названии которой используется слово «Байки» - «Большой прикол - Байки», регистрация средства массовой информации произведена 11 декабря 2006 года.

Истец полагает, что использование ответчиком в названии газеты словесного обозначения «Байки», сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Байки» в отношении товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак, нарушает его исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона правообладателю принадлежит исключительное право использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

Статья 4 Закона о товарных знаках под незаконным использованием товарного знака понимает использование тождественного или схожего до степени смешения обозначения в отношении однородных товаров без разрешения правообладателя, в частности, следующим способом: на товарах, этикетках, упаковках этих 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 и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации, при выполнении работ, оказании услуг, в предложениях к продаже товаров, в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации. Таким образом, использование обозначения, тождественного или схожего до степени смешения с товарным знаком в фирменном наименовании, будет являться нарушением права на товарный знак при определенных обстоятельствах.

По настоящему делу установлено, что газета «Большой прикол - Байки» издается и реализуется ответчиком, данное обстоятельство ответчиком не оспаривается и подтверждено представленными в материалы дела номерами газеты.

Нарушением права на товарный знак является его использование в отношении однородных товаров (услуг). По настоящему делу установлено, что ответчик предлагает к продаже однородные товары.

Ответчик использует в наименовании газеты словесное обозначение «Байки» без разрешения правообладателя, хотя законодательство предусматривает возможность заключения в данном случае договора о передаче исключительных прав на товарный знак (договор об уступке товарного знака), которым объем прав на товарный знак может быть ограничен определенными способами использования. Договор подлежит обязательной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Используемое ответчиком обозначение «Байки» схоже до степени смешения с товарным знаком истца, что в данном случае не вызывает у суда сомнения. Словесные элементы используемого ответчиком слова «Байки» в названии газеты являются фонетически тождественными товарному знаку «Байки», также имеется графическое сходство написания букв, использованы буквы одного алфавита, одинаковый характер букв (печатные).

Расположение слова «Байки» в названии газеты таково, что оно доминирует относительно иных слов в наименовании газеты.

Доводы ответчика о том, что не только истец является правообладателем товарного знака «Байки», не принимаются, поскольку ответчиком представлены свидетельства о регистрации названного товарного знака в отношении других товаров (услуг), что не запрещено действующим законодательством.

Доводы ответчика о том, что запрет издавать и распространять официально зарегистрированное печатное средство массовой информации противоречит статье 16 Закона РФ «О средствах массовой информации», не принимаются, поскольку требование истца направлено на защиту гражданских прав (исключительных прав на товарный знак), а не на прекращение деятельности средства массовой информации и может быть связано с изменением названия периодического печатного издания.

С учетом изложенного суд считает правомерным требование истца о запрещении ответчику издавать, реализовывать и предлагать к продаже газету «Большой прикол - Байки» с использованием товарного знака «Байки».

В части взыскания компенсации иск также подлежит удовлетворению в полном объеме.

Установленная пунктом 4 статьи 46 Закона мера ответственности применяется по выбору истца вместо возмещения убытков. Собственно факт правонарушения судом установлен. Размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе, характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков и т.п.

При определении размера компенсации суд учитывает, что ответчик издает газету с декабря 2006 года, разовый тираж газеты составляет 95000 экземпляров, истец в феврале 2007 года уведомлял ответчика о нарушении его прав, однако ответчик никаких мер не предпринял, в августе 2007 года произведена регистрация газеты «Большой прикол – Байки», в наименовании которой изменено месторасположение слов, при этом слово «Байки» по прежнему занимает доминирующее положение. Предельная сумма компенсации, установленная Законом, составляет 50000 МРОТ, истец предъявляет к взысканию сумму, составляющую 5000 МРОТ.

Госпошлина в данной части полностью относится на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения», Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Запретить ООО «ИГ «Северный город» издавать, реализовывать и предлагать к продаже газету «Большой прикол - Байки» с использованием товарного знака «Байки» принадлежащего ООО «Нольпель».

Взыскать с ООО «ИГ «Северный город» в пользу ООО «Нольпель» 500000 руб. компенсации и 13500 руб. - расходы по госпошлине.

Исполнительные листы выдать в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения или кассационная жалоба в федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в силу.

Судья



О.Б. Иванилова