



АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Новосибирск

Дело № А45-15826/2015

01 февраля 2016 года

Резолютивная часть решения объявлена 27 января 2016 года

Полный текст решения изготовлен 01 февраля 2016 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Лузаревой И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Щербина В.О., рассмотрев дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Экспресс», г. Новосибирск

к обществу с ограниченной ответственностью «Луч», г. Новосибирск
о защите исключительных прав на товарный знак

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Белова В.И. по доверенности от 27.10.2015, паспорт;

от ответчика: Слесарюк Н.В. по доверенности от 15.08.2015, паспорт.

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс» (далее - ООО «Экспресс») обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Луч» (далее - ООО «Луч») о признании использования ответчиком комбинированного обозначения «Луч: маникюр и педикюр в 4 руки» нарушением исключительных прав истца; о запрете ответчику использовать комбинированное обозначение «Луч: маникюр и педикюр в 4 руки» для услуг маникюр, массаж, салоны (в том числе педикюр); обязать ответчика прекратить использование обозначения «Луч: маникюр в 4 руки», в том числе удалить

обозначение «Луч: маникюр и педикюр в 4 руки» с рекламных материалов, вывесок, внутреннего оформления салонов, в Интернете; взыскать с ответчика компенсацию за нарушения исключительных прав истца в размере 600 000 рублей; установить ответчику срок для добровольного исполнения решения суда продолжительностью 1 месяц со дня вступления решения суда в законную силу. Также ООО «Экспресс» просит присудить ответчику на случай неисполнения решения суда в пользу истца денежные средства, начисляемые периодически по следующей установленной прогрессивной шкале: в случае неисполнения ответчиком решения суда в течение 1 месяца со дня вступления в законную силу решения суда - 100 000 рублей, в случае неисполнения ответчиком решения суда в течение 2 месяцев со дня вступления в законную силу - 200 000 рублей, в случае неисполнения ответчиком решения суда в течение 3 месяцев со дня вступления решения в законную силу - 300 000 рублей, в случае неисполнения ответчиком решения суда в течение 4 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу - 500 000 рублей.

В ходе рассмотрения настоящего дела истец на удовлетворении иска настаивает, полагая, что ответчик нарушает его исключительные права в отношении зарегистрированного товарного знака №525452, используя в своей деятельности обозначение «Луч маникюр и педикюр в 4 руки», сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Представитель ООО «Луч» с доводами истца не согласен, считает, что отсутствуют основания считать ответчика лицом, нарушающим исключительные права истца. В отзыве на иск ответчик ссылается на следующее.

По мнению ответчика, в товарном знаке № 525452 в неохраемые элементы вынесены все словесные элементы, кроме «hands».

Элементы «express studio manicure & pedicure» вынесены в неохраемые элементы товарного знака, поскольку являются общепринятыми терминами для данного вида услуг (экспресс студия) и указывают на вид услуг (маникюр, педикюр).

В обозначении ответчика элементы «маникюр и педикюр в 4 руки» являются указывающими на вид и способ оказания услуг - в 4 руки, т.е. одновременно двумя специалистами.

Представленный истцом в исковом заявлении анализ на определение сходства комбинированного товарного знака № 525452 с обозначением, используемом при оказании услуг ООО «Луч», согласно которому имеется фонетическое, графическое и семантическое сходство обозначений, ответчик считает проведенным с ошибками. В подтверждение своих возражений ответчик представил в дело исследование патентного поверенного РФ Болотовой А.Ю., установившего, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения (т. 1 л.д. 32-38).

Следовательно, по мнению ответчика, товарный знак № 525452 и обозначение, которое использует ООО «Луч», не являются сходными до степени смешения, использование ответчиком данного обозначения не может ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, и не может нарушать права истца на товарный знак.

Рассмотрев материалы искового заявления, изучив доводы истца и возражения ответчика, исследовав в порядке, предусмотренном ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) обстоятельства дела, арбитражный суд установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс» является



правообладателем товарного знака №525452 «» с приоритетом от 24.06.2013, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации товарного знака и информацией с сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (приложение № 1 к исковому заявлению, представленное в электронном виде).

Товарный знак №525452 зарегистрирован в отношении услуг 44 класса МКТУ: маникюр; массаж; салоны красоты [в том числе педикюр].

В соответствии со ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) истцу принадлежит исключительное право использования товарного знака «4hands» в отношении всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

Истец также обладает исключительным правом на авторское оформление салонов, печатной продукции и рекламных материалов (электронное приложение №3 к исковому заявлению).

В соответствии со ст.1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения: произведения дизайн и другие произведения изобразительного искусства.

В соответствии со ст. 1270 ГК РФ истцу принадлежит исключительное право использования произведения.

Из искового заявления следует, что истец уже более 6 лет существует на рынке услуг маникюра и педикюра, за последние 2 года истцом было открыто более 15 собственных студий и 10 студий открытых партнерами истца на основании соглашений о сотрудничестве. В штате организации 150 квалифицированных мастеров, которые проходят переподготовку и повышение квалификации в собственном учебном центре. ООО «Экспресс» сотрудничает с ведущими изданиями, телеканалами и радиостанциями г. Новосибирска, выпускает собственный журнал, в котором освещает все новинки маникюрных студий, открытия новых филиалов, акции для клиентов и поддержания имиджа компании, истец часто спонсирует конкурсы красоты и спортивные мероприятия, т.е. активно использует товарный знак «4hands», а также строго придерживается единства дизайна салонов и материалов, которыми сопровождается деятельность истца. На сегодняшний день территория распространения действующих салонов Истца, как собственных, так и партнеров охватывает следующие города: г. Новосибирск, г. Бердск, г. Барнаул, г. Москва, г. Старый Оскол, г. Кемерово, г. Норильск (приложение №4-5 к исковому заявлению, представленное в электронном виде).

Таким образом, истец активно развивает созданную им сеть салонов и распоряжается своими правами путем предоставления права использования товарного знака «4hands» и фирменного стиля партнерам на возмездной денежной основе.

Истец обнаружил, что в г. Новокузнецк по адресу ул. Кирова, 37, в июне 2015 года ответчиком был открыт салон «Луч: маникюр и педикюр в 4 руки». Указанная

информация подтверждается скриншотами страниц сайта: <http://v4ruki.ru/> и публичной страницей в социальной сети https://vk.com/v_4_ruki (приложение №6 к исковому заявлению, представленное в электронном виде).

По обращению за услугами маникюра в указанный салон был выдан товарный чек с указанием реквизитов ответчика – ООО «Луч», ИНН 5404408933, КПП 540401001 (приложение № 7 к исковому заявлению, представленное в электронном виде).

На вывеске салона (приложение №8 к исковому заявлению, представленное в электронном виде) и во внутреннем оформлении салона, а так же на сайте и на печатной продукции использован логотип, сходный до степени смешения с товарным знаком № 525452, в отношении однородных услуг: маникюр; массаж; салоны красоты [в том числе педикюр]. При оформлении салона использован сходный дизайн.

Истец утверждает, что данный факт свидетельствует об использовании ООО «Луч» обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком



«», права на который принадлежит ООО «Экспресс».

Еще одним основанием, подтверждающим использование обозначения является заявка на регистрацию обозначения, в качестве товарного знака №2015719995 от 30.06.2015, поданная на ООО «Луч» (приложение № 8 к исковому заявлению, представленное в электронном виде).

Дополнительным основанием для подачи искового заявления, по мнению истца, также является факт осведомленности ответчика о деятельности истца и намеренное недобросовестное поведение и нарушение прав, что следует из того, что ответчиком систематически осуществлялись массовые закупки товаров для услуг у истца, велась переписка о приобретении франшизы (приложение № 9 к исковому заявлению, представленное в электронном виде).

Согласно п.1. ст. 1229 ГК РФ 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 (статья 1233), если настоящим Кодексом 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 настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом».

Согласно ст. 1477 ГК РФ правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Согласно п. 2 ст. 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:

- 1) 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;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно п. 3 той же статьи 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.

ООО «Экспресс» не давало разрешения ООО «Луч» на использование товарного знака. Между тем, на вывеске салона, печатных материалах, рекламе и сайте <http://v4ruki.ru/> ответчиком незаконно использовано обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 525452.

В соответствии с п.2 ст. 1270 ГК РФ использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности:

-публичный показ произведения, то есть любая демонстрация оригинала или экземпляра произведения непосредственно в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его демонстрации или в другом месте одновременно с демонстрацией произведения;

-публичное исполнение произведения, то есть представление произведения в живом исполнении в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его представления или

показа либо в другом месте одновременно с представлением или показом произведения;

-практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта;

- доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).

Истец не давал ответчику разрешения на публичный показ, публичное исполнение, практическую реализацию авторского произведения дизайна и оформления салонов и печатных материалов, следовательно, ответчик нарушил исключительное право ООО «Экспресс» на совокупность объектов интеллектуальных прав.

Сходство обозначений устанавливается на основании Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента № 197 от 31.12.2009 (далее - Методические рекомендации).

В соответствии с п. 3. Методических рекомендаций обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с п. 6.2. Методических рекомендаций при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки и положения, которые используются для словесных и изобразительных обозначений.

В соответствии с п. 6.3.2. Методических рекомендаций при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

В соответствии с п. 6.3.3. Методических рекомендаций, если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что изобразительные элементы

обозначений тождественны или сходны до степени смешения и важны для индивидуализации товаров, то такие комбинированные обозначения могут рассматриваться как сходные до степени смешения при различных словесных элементах.

В обоснование предъявленных требований истец предоставил сравнительную таблицу с анализом по определению сходства комбинированного товарного знака № 525452 с обозначением, используемом при оказании услуг ООО «Луч», из которого следует, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения ввиду звукового (фонетического), графического (визуального), смыслового (семантического) сходства словесных элементов, а также сходства изобразительных элементов, определяемого на основе первого впечатления, внешней форме и смысловому значению элементов товарного знака и изображения, используемого ответчиком. В связи с этим истец считает, что использование ответчиком в отношении однородных услуг обозначения, охраняемого свидетельством на товарный знак, вводит потребителей в заблуждение относительно истца, оказывающего услуги и является нарушением его исключительных прав.

Также истцом было произведено сравнение дизайна и оформления салонов, печатной продукции истца и ответчика (приложение № 10 к исковому заявлению, представленное в электронном виде), из которого видно, что, несмотря на мелкие различия, общее дизайнерское оформление салонов совпадает и может вводить потребителей в заблуждение.

При рассмотрении иска ООО «Экспресс» к ООО «Луч» о признании использования ответчиком комбинированного обозначения «Луч: маникюр и педикюр в 4 руки» и о запрете ответчику использовать указанное комбинированное обозначение, в предварительном судебном заседании 21.09.2015 был поставлен вопрос о необходимости назначения по делу судебной экспертизы для установления сходства до степени смешения обозначения, используемого ответчиком и обозначения, принадлежащего истцу по товарному знаку № 525452, при этом представителям сторон было предложено представить кандидатуры экспертов (экспертных организаций), готовых выполнить экспертное заключение.

В судебном заседании 29.10.2015 представитель истца заявила ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, поддержанное представителем ответчика.

Для обсуждения представителями сторон были представлены кандидатуры экспертов (экспертных организаций), готовых выполнить экспертное заключение.

Представитель истца предложила кандидатуры следующих экспертов: Белоусовой Е.В., Костиной Т.Г. (от Новосибирской торгово-промышленной палаты), патентного поверенного Ильдугановой И.А., заместителя директора по научной работе НП «Сибирский институт интеллектуальной собственности», старшего преподавателя кафедры Гражданского права и процесса СИУ РАНХиГС Евтушенко Н.В.

Представитель ответчика предложила кандидатуры следующих экспертов: патентного поверенного Ермаковой О.Ю. и патентоведов Лукиной Л. М-А. и Бевзенко Э.П.

В связи с тем, что по ряду кандидатур каждым из представителей истца и ответчика были высказаны претензии в части их недостаточной квалификации и высказаны сомнения в их беспристрастности и заинтересованности, суд отложил судебное заседание на 06.11.2015, при этом сторонам было предложено представить письменные пояснения по предложенным на обсуждение кандидатурам экспертов.

В судебном заседании 06.11.2015 представитель истца представила письменные пояснения по кандидатурам экспертов, предложенных ответчиком. Представитель ответчика просила судебное заседание отложить для предоставления возможности составить мотивированные пояснения по кандидатурам экспертов, предложенных истцом.

Судебное заседание было отложено на 30.11.2015. Сторонам было предложено представить доказательства зачисления на депозитный счет арбитражного суда денежных средств, необходимых для назначения судебной экспертизы.

В судебное заседание 30.11.2015 представитель ответчика не явилась, однако, в материалы дела поступили ее возражения относительно предложенных истцом кандидатур экспертов Белоусовой Е.В. и Идугановой И.А.

Несмотря на то, что каких-либо письменных ходатайств от представителя ответчика о причинах ее неявки в судебное заседание к началу судебного заседания не поступило, суд посчитал возможным объявить в судебном заседании перерыв до 02.12.2015.

В продолжение судебного заседания 02.12.2015 представитель ответчика также не явилась.

По системе «Мой арбитр» 01.12.2015 от представителя ответчика поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства по делу в связи с тем, что она не может своевременно явиться в суд в назначенное время из-за изменения даты вылета рейса Турецких авиалиний.

В соответствии частью 4 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой в судебное заседание его представителя по уважительной причине, при этом возможность отложить судебное заседание является правом суда, которое осуществляется с учетом обстоятельств конкретного дела, за исключением случаев, когда рассмотрение дела в отсутствие представителя лица, участвующего в деле, невозможно в силу положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отложение судебного заседания является обязанностью суда.

Обстоятельства, на которые сослался ответчик, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о невозможности рассмотрения дела в его отсутствие, ответчик не заявил о своем намерении осуществить какие-либо процессуальные действия, в том числе, связанные с представлением в материалы дела доказательств, являющихся существенными для рассмотрения дела.

Кроме того, арбитражный суд учел, что судебное разбирательство по настоящему делу ранее уже откладывалось по ходатайствам ответчика, вопрос об обсуждении кандидатур экспертов был предметом рассмотрения суда на протяжении трех судебных заседаний. Ввиду изложенного арбитражный суд ходатайство ответчика об отложении судебного заседания отклонил, посчитав, что дальнейшее отложение судебного разбирательства не служит целям соблюдения разумных сроков рассмотрения дела.

Поскольку представитель истца представила доказательства зачисления на депозит арбитражного суда денежных средств в уплату стоимости экспертизы (ответчиком соответствующих процессуальных действий совершено не было), арбитражный суд по итогам обсуждения вопросов, связанных с судебной экспертизой, определением от 02.12.2015 назначил судебную экспертизу, проведение которой поручил эксперту, заместителю директора по научной работе

НП «Сибирский институт интеллектуальной собственности», старшему преподавателю кафедры Гражданского права и процесса СИУ РАНХиГС Евтушенко Н.В., исходя из наличия у него соответствующего образования и квалификации, необходимой для проведения судебной экспертизы.

Также суд учел, что по данной кандидатуре никем из представителей не было заявлено каких-либо возражений, связанных с его возможной заинтересованностью и пристрастностью по отношению к сторонам по делу.

Таким образом, при рассмотрении вопроса о назначении экспертизы и выборе кандидатур экспертов, представителям сторон в равной мере были предоставлены возможности для заявления ходатайств, предоставления доказательств, устных и письменных пояснений по всем возникшим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с обоснованием их правовых позиций по делу, что предусмотрено ч. 2 ст. 9 АПК РФ.

Доводы представителя ответчика о том, что она была лишена возможности представить мотивированные возражения по кандидатуре эксперта Евтушенко Н.В., суд считает неосновательными и надуманными, поскольку с момента заявления истцом указанной кандидатуры, в числе прочих, в качестве эксперта (с 29.10.2015) у представителя ответчика имелись, и необходимое время, и возможность свои возражения заявить, как в судебном заседании 06.11.2015, в котором представитель ответчика присутствовала, так и к судебному заседанию 30.11.2015-02.12.2015, в котором она не смогла принять участие в связи с ее нахождением за пределами РФ, но имелась возможность представить свои письменные пояснения, в т. ч. по системе «Мой арбитр».

Перед экспертом были поставлены следующие вопросы:

-являются ли элементы «4hands» и «в 4 руки» сходными до степени смешения в отношении услуг: маникюр; массаж; салоны красоты [в том числе педикюр]?

-является ли обозначение, используемое ООО «Луч» в г.Новокузнецке, Кемеровской области, сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 525452, принадлежащему ООО «Экспресс», в отношении однородных услуг (маникюр; массаж; салоны красоты [в том числе педикюр])?

Доводы ответчика о том, что суд поставил перед экспертом вопрос в редакции, с которой представитель ответчика не согласна, также не может быть признан

обоснованным, т.к. в силу ч. 2 ст. 82 АПК РФ круг и содержание вопросов, по которым назначается экспертиза, относится к компетенции суда.

По результатам проведенной судебной экспертизы по установлению факта использования (неиспользования) обозначений, тождественных или сходных до степени тождественности с товарным знаком № 545452, в материалы дела поступило заключение эксперта Евтушенко Н.В. (т. 2 л.д. 79-108), в котором эксперт по результатам экспертного исследования пришел к следующим выводам.

-элементы «4hands» и «в 4 руки» являются сходными до степени смешения в отношении услуг: маникюр; массаж; салоны красоты [в том числе педикюр];

-обозначение, используемое ООО «Луч» в г. Новокузнецке, Кемеровской области, является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 525452, принадлежащему ООО «Экспресс», в отношении однородных услуг (маникюр; массаж; салоны красоты [в том числе педикюр]).

ООО «Луч» было заявлено ходатайство о назначении повторной экспертизы, поскольку представленное в материалы дела заключение ответчик считает ненадлежащим доказательством, содержащим недостоверные, противоречащие выводы, квалификация эксперта Евтушенко Н.В., по мнению ответчика, не позволила ему выполнить качественное экспертное исследование.

Согласно ч. 1 ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Согласно статье 64 АПК РФ заключения экспертов относятся к доказательствам, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В силу статьи 65 АПК РФ заключение экспертизы является средством доказывания обстоятельств, имеющих существенное значение для разрешения спора.

Согласно ч.2 ст.82 АПК РФ круг и содержание вопросов, по которым проводится экспертиза, определяются судом.

Доводы ответчика со ссылкой на недопустимость представленного по результатам проведенной судебной экспертизы экспертного заключения судом расценены несостоятельными.

Заключение экспертов является одним из доказательств по делу и исследуется наряду с другими доказательствами (ст. 64, 82, 86 АПК РФ).

В рамках данного дела судебная экспертиза проведена в порядке, предусмотренном ст. 82 АПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 86 АПК РФ на основании проведенных исследований и с учетом их результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дает заключение в письменной форме и подписывает его.

Требования к заключению экспертов предусмотрены ч. 2 ст. 86 АПК РФ.

Согласно статье 8 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме.

Заключение эксперта основывается на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.

Экспертное заключение от 31.12.2015 оформлено в соответствии с требованиями ст. 82, 83, 86 АПК РФ, в нем отражены все предусмотренные ч. 2 ст. 86 АПК РФ сведения. Экспертное заключение основано на материалах дела, является ясным и полным, противоречия в выводах экспертов отсутствуют. Эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Евтушенко Н.В. является старшим преподавателем кафедры Гражданского права и процесса СИУ РАНХиГС (быв.СибАГС), по дисциплине «Право интеллектуальной собственности», информация об этом размещена на сайта СИУ РАНХиГС в сети ИНТЕРНЕТ по адресу: <http://siu.ranepa.ru>.

В соответствии с позицией Суда по интеллектуальным правам по назначению экспертизы, основанной на Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014, судом в первую очередь учитывается наличие образования, опыт работы эксперта в области, наиболее близко отвечающей предмету экспертизы для ответа на вопросы, требующие специальных познаний,

возникшие при рассмотрении дела. Квалификация эксперта Евтушенко Н.В. достаточна проведения данной экспертизы, так как он имеет соответствующее профессиональное образование, занимается деятельностью по обеспечению правовой охраны товарных знаков и преподает дисциплину «Право интеллектуальной собственности» с 2002 года. При участии Евтушенко Николая Валерьевича были зарегистрированы следующие российские товарные знаки - №№ 503115, 525584, 525585, 530319, 530449, 532676, 533142, 549389, 552876, 557084; произведена международная регистрация товарных знаков №№ 1235891, 1244878, поданы заявки на регистрацию товарных знаков: №№ 2013737359, 2015700293 (приняты решения о регистрации), что следует из информации из реестров ФИПС и WIPO (т. 3 л.д. 6-17).

Таким образом, оснований сомневаться в наличии у эксперта Евтушенко Н.В. необходимых знаний и опыта в области правовой охраны и защиты товарных знаков у суда не имеется.

Доводы ответчика о том, что эксперт не сделал оценку отличий между шрифтами обозначений, опровергаются содержанием исследовательской части экспертизы, где на странице 4 в Сравнительно-сопоставительной таблице по первому вопросу эксперт указывает на то, что сравниваемые обозначения сходны по общему зрительному впечатлению, графическому написанию с учетом характера букв, композиционному расположению букв относительно друг друга. Отдельно эксперт указал на то, что имеются различия по виду шрифта, использованному алфавиту и цветовому решению. Из этого следует, что эксперт отметил имеющиеся различия в обозначениях, но свой вывод о сходстве до степени смешения сделал на основании п. 3 Методических рекомендаций на основании общего впечатления в целом.

Довод ответчика о том, что элемент «4» следует рассматривать исключительно в виде графической картинке, противоречит п. 4.2.2.3 Методических рекомендаций, указывающий на то, что оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения. В рассматриваемом случае в глазах потребителя цифры «4» воспринимаются именно как цифры, а не как изобразительный элемент обозначения.

Довод ответчика об охраноспособности элемента «Луч» в изображении ничем кроме убеждения ответчика не подтвержден.

Вместе с тем, согласно пункту 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, утвержденных Приказом от 20.07.2015г. №482 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- простые геометрические фигуры, линии, числа;
- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
- общепринятые наименования;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Данные правила применяются и к знакам обслуживания, которыми являются товарный знак истца и обозначение ответчика.

На основании этого можно сделать вывод о том, что эксперт был вправе сделать вывод о том, что элемент «Луч» указывает на производителя услуг.

Анализ содержания экспертного заключения свидетельствует о том, что в нем содержатся ответы на все поставленные судом вопросы, заключение мотивировано, выводы эксперта ясны, обоснованы исследованными им обстоятельствами, содержат ссылки на представленные судом для производства экспертизы доказательства.

Сведения, содержащиеся в экспертном заключении, документально истцом не опровергнуты (ст. 65 АПК РФ).

Само по себе несогласие истца с выводами судебной экспертизы, а также наличие у него сомнений в обоснованности заключения эксперта, не свидетельствуют о его недостоверности.

Арбитражный суд оценил заключение эксперта и не нашёл оснований сомневаться в его достоверности. Противоречий в выводах эксперта не имеется, экспертное исследование проведено последовательно и полно, на поставленные судом вопросы эксперт ответил вполне определенным образом, с изложением методики проведения исследовательской части экспертизы.

Исходя из изложенного, заключение эксперта в силу ст. 64, 67, 68, 71, 82, 86 АПК РФ является надлежащим доказательством по делу.

В соответствии с п. 2 ст. 87 АПК РФ в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Вопрос о необходимости проведения экспертизы согласно статьям 82 и 87 АПК РФ относится к компетенции суда, разрешающего дело по существу. Удовлетворение ходатайства о проведении повторной экспертизы является правом, а не обязанностью суда, которое он может реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления такого процессуального действия для правильного разрешения спора.

Поскольку заключение эксперта соответствует требованиям ст. 82 АПК РФ, Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", содержит подробное описание проведенного исследования, результаты исследования с указанием примененных методов, конкретные ответы на поставленные судом вопросы, оно не допускает неоднозначное толкование, не вводит в заблуждение, является достоверным и допустимым доказательством, арбитражный суд отклонил ходатайство о назначении по делу повторной судебной экспертизы.

В силу ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

В соответствии со ст. 168 АПК РФ при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и нормативные акты следует применить по данному делу,

устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле, решает, подлежит ли иск удовлетворению.

Оценка обстоятельств дела и доводов, какими истец обосновывает свои иски, позволяет суду считать доказанными те факты, на которые ссылается истец.

Согласно п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности согласно следующим требованиям: о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

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 этой связи истец обоснованно просит признать использование ответчиком комбинированного обозначения «Луч: маникюр и педикюр в 4 руки» нарушением исключительных прав ООО «Экспресс»; запретить ООО «Луч» использование комбинированного обозначения «Луч: маникюр и педикюр в 4 руки» для услуг маникюр; массаж; салоны красоты [в том числе педикюр]; обязать прекратить ООО «Луч» использование обозначения «Луч: маникюр и педикюр в 4 руки», в том числе удалить обозначение «Луч: маникюр и педикюр в 4 руки» с рекламных материалов, вывесок, внутреннего оформления салонов, в Интернете.

Согласно п. 3 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ, ст. 1406.1. ГК РФ, п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору вместо возмещения убытков

выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Реализуя свое право на судебную защиту посредством требования о выплате компенсации за нарушение права на товарный знак, истец просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 600 000 рублей и считает ее соответствующей требованию разумности и справедливости в связи со следующим.

При определении размера компенсации необходимо, в частности, учитывать следующие обстоятельства: характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Арбитражный суд соглашается с тем, что указанные в настоящем деле нарушения, допущенные ответчиком, нанесли ущерб имущественным интересам истца, который сложно рассчитать точно, хотя сам факт его наличия является очевидным.

Стоимость продажи права использования товарного знака истца в г. Новокузнецке составляет 300 000 рублей, плюс ежемесячные платежи в размере 15 000 рублей. Наличие действий ответчика по нарушению прав истца и открытие салона под сходным обозначением лишает истца возможности продажи франшизы или открытия собственного салона истцом в этом городе. При этом наличие заключенных с другими юридическими лицами договоров о сотрудничестве и совместной деятельности (приложение №1 к исковому заявлению, представленное в электронном виде) подтверждает возможность заключения аналогичного договора в г. Новокузнецке и приемлемость установленной суммы за возможность открыть салон под товарным знаком истца.

Истец полагает, что недобросовестное поведение ответчика и факт осведомленности о товарном знаке истца и его корпоративном стиле говорит о намеренном характере нарушения и желании получить доход на имени истца. Действия ответчика по использованию товарного знака истца может рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции и попытка введения потребителей в

заблуждение, что не допускается в соответствии со ст. 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности.

Из материалов дела следует, что часть заявленных истцом требований относится к требованиям неимущественного характера. В случае принятия решения об удовлетворении иска, ответчик будет обязан совершить определенные действия, не связанные с взысканием денежных средств или с передачей имущества. Порядок исполнения такого решения суда предусмотрен с частью 2 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которому при принятии решения, обязывающего организацию совершить определенные действия, не связанные с взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения может указать руководителя или иное лицо, на которых возлагается исполнение решения, а также срок исполнения.

В соответствии с пунктом 3 постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 года № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», разъяснения которого согласно части 1 статьи 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» сохраняют свою силу и подлежат применению до принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта по не денежному требованию и компенсации за ожидание соответствующего исполнения суд по требованию истца, заявляемому в исковом заявлении либо в ходатайстве по ходу рассмотрения дела, в резолютивной части решения, обязывающею ответчика совершить определенные действия или воздержаться от совершения определенного действия, вправе присудить денежные средства на случай неисполнения судебного акта.

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. Денежные средства,

присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т. д.). Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению.

Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174 АПК РФ).

В целях реализации положений, предусмотренных статьей 174 АПК РФ и прав истца на получение компенсации на случай неисполнения ответчиком решения суда арбитражный суд полагает разумным и справедливым установить следующий порядок исполнения решения: установить ООО «Луч» срок для добровольного исполнения решения суда продолжительностью 1 месяц со дня вступления решения суда в законную силу. Присудить ООО «Луч» на случай неисполнения решения суда денежные средства, начисляемые периодически по следующей установленной прогрессивной шкале: в случае неисполнения ООО «Луч» решения суда в течение 1 месяца со дня вступления в законную силу решения суда - 20 000 рублей, в случае неисполнения ООО «Луч» решения суда в течение 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу - 40 000 рублей, в случае неисполнения ООО «Луч» решения суда в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу - 60 000 рублей, в случае неисполнения ООО «Луч» решения суда в течение 4 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу - 80 000 рублей.

Судебные расходы по государственной пошлине по иску и по судебной экспертизе подлежат отнесению на ответчика в порядке, предусмотренном ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Признать использование обществом с ограниченной ответственностью «Луч» (ОГРН 1105404003363, ИНН 5404408933) комбинированного обозначения «Луч: маникюр и педикюр в 4 руки» нарушением исключительных прав общества с

ограниченной ответственностью «Экспресс» (ОГРН 1115476133640, ИНН 5406688620).

2. Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Луч» (ОГРН 1105404003363, ИНН 5404408933) использование комбинированного обозначения «Луч: маникюр и педикюр в 4 руки» для услуг маникюр; массаж; салоны красоты [в том числе педикюр].

3. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Луч» (ОГРН 1105404003363, ИНН 5404408933) прекратить использование обозначения «Луч: маникюр и педикюр в 4 руки», в том числе удалить обозначение «Луч: маникюр и педикюр в 4 руки» с рекламных материалов, вывесок, внутреннего оформления салонов, в Интернете.

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Луч» (ОГРН 1105404003363, ИНН 5404408933) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Экспресс» (ОГРН 1115476133640, ИНН 5406688620) компенсацию за допущенное нарушение исключительных прав в размере 600 000 рублей, расходы по государственной пошлине по иску в сумме 32 000 рублей 00 копеек и расходы по судебной экспертизе в сумме 30 000 рублей 00 копеек.

5. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Луч» (ОГРН 1105404003363, ИНН 5404408933) срок для добровольного исполнения решения суда продолжительностью 1 месяц со дня вступления решения суда в законную силу.

6. По неденежным требованиям присудить обществу с ограниченной ответственностью «Луч» (ОГРН 1105404003363, ИНН 5404408933) на случай неисполнения решения суда в пользу общества с ограниченной ответственностью «Экспресс» (ОГРН 1115476133640, ИНН 5406688620) денежные средства, начисляемые периодически по следующей установленной прогрессивной шкале: в случае неисполнения обществом с ограниченной ответственностью «Луч» (ОГРН 1105404003363, ИНН 5404408933) решения суда в течение 1 месяца со дня вступления в законную силу решения суда 20 000 рублей, в случае неисполнения обществом с ограниченной ответственностью «Луч» (ОГРН 1105404003363, ИНН 5404408933) решения суда в течение 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу 40 000 рублей, в случае неисполнения обществом с ограниченной ответственностью «Луч» (ОГРН 1105404003363, ИНН 5404408933) решения суда в

течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу 60 000 рублей, в случае неисполнения обществом с ограниченной ответственностью «Луч» (ОГРН 1105404003363, ИНН 5404408933) решения суда в течение 4 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу 80 000 рублей.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия (634050, г.Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 24).

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам (127254, г. Москва, ул. Огородный проезд, 5, стр.2. ipc.arbitr.ru).

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья

И.В. Лузарева