



**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**  
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  
<http://www.msk.arbitr.ru>  
**ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**Р Е Ш Е Н И Е**

**29 сентября 2017 г.**

**Дело № А40-94814/17-15-855**

Резолютивная часть решения объявлена «22» сентября 2017 года.

Решение в полном объеме изготовлено «29» сентября 2017 года.

**г. Москва**

**Арбитражный суд г. Москвы в составе:**

**Председательствующего:** М.А. Ведерникова

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Зайченко О.И.,

**рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску**

ООО «ЭНКА ТЦ» (ОГРН 1027739529399, ИНН 7702190316)

к ООО «СИТИ» (ОГРН 1137746427026, ИНН 7728843866)

**о защите исключительных прав на товарные знаки**

**и приложенные к исковому заявлению документы,**

**при участии представителей сторон:**

от заявителя: Ермакова Е.А. по дов. б/н от 13.03.2017г., Хохоев А.П. по дов. б/н от 13.03.2017г.,

от ответчика: не явка, извещен,

**УСТАНОВИЛ:**

ООО «ЭНКА ТЦ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «СИТИ» (далее – ответчик) о запрете ООО «СИТИ» использовать обозначение «СИТИ» (буквенное обозначение зеленого цвета, изобразительная часть - красного, зеленого) сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 407423, 431485 на вывесках, в рекламе, в том числе в сети интернет, в отношении услуг 35 класса МКТУ: снабжение товарами третьих лиц, в том числе сбыт товаров через супермаркеты, универсамы, розничные продовольственные магазины, а также в отношении однородных им услуг.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения спора в судебное заседание не явился; отзыва, а также других доказательств в материалы дела не представил.

Суд, с учетом мнения истца, считает возможным рассмотреть спор в отсутствие представителя ответчика в порядке ст.ст. 123, 136, 156 АПК РФ по имеющимся в материалах дела доказательствам.

В силу п.27 постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 20.12.2006 г. № 65, если лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания, не явились в предварительное судебное заседание и не заявили возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

Учитывая изложенное, арбитражный суд 22.09.2017 г. завершил предварительное судебное заседание и приступил к рассмотрению спора по существу в судебном заседании, о чем вынесено протокольное определение.

Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в полном объеме.

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как пояснил истец в ходе судебного разбирательства, Общество с ограниченной ответственностью «ЭНКА ТЦ» (далее - Истец) входит в группу компаний «ЭНКА», одного из ведущих девелоперов рынка коммерческой недвижимости РФ, и является собственником и управляющей компанией торговых центров. Основанная в 1997 году компания «ЭНКА ТЦ» (ранее известная как «РАМЭНКА») стала одним из первых иностранных девелоперов и продовольственных ритейлеров на российском рынке. Ранее ООО «ЭНКА ТЦ» являлась собственником сети гипермаркетов «Рамстор», которые были позже переименованы в «Ситистор».

Истец является правообладателем, в том числе, следующих товарных знаков:  **сумистор** товарный знак по свидетельству № 407423 с приоритетом 13.11.2009, зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ, в том числе, для «снабжения товарами третьих лиц, в том числе сбыта товаров через супермаркеты, универсамы, розничные продовольственные магазины»; международная регистрация  **сумистор** № 1051499, зарегистрированная 27.04.2010 на базе российской регистрации товарного знака №407423 в Армении, Азербайджане, Беларуси, Эстонии, Грузии, Кыргызстане, Казахстане, Латвии, Литве, Молдове, Таджикистане, Туркмении, Украине, Узбекистане; товарный знак  **сумистор** по свидетельству № 431485 с приоритетом 13.11.2009, зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ, в том числе для «снабжения товарами третьих лиц, в том числе сбыта товаров через супермаркеты, универсамы, розничные продовольственные магазины».

Истец является обладателем исключительных авторских прав на следующие произведения графического дизайна:

Произведение 1	 <b>сумистор</b>
Произведение 2	 <b>сумистор</b>

Истцу стало известно об использовании Ответчиком на вывесках супермаркетов обозначения  **СИТИ** сходного до степени смешения с принадлежащими Истцу товарными знаками и произведениями графического дизайна. Указанное обозначение незаконно используется в торговых предприятиях Ответчика, расположенных по следующим адресам: Москва, Мичуринский проспект, 16; Москва, ул. Вавилова, 15; Москва, ул. Бутырская, 11, Москва, ул. Профсоюзная, 22/10; Москва, ул. Сухонская, 1, стр. 2.

Обозначение  **СИТИ** используется ответчиком как на вывесках торговых центров, так и в рекламе, в сопроводительной документации, в фирменном стиле оформления магазинов и одежды персонала.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса РФ (далее - Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии с п.1 ст. 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

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: распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров; публичный показ произведения, то есть любая демонстрация оригинала или экземпляра произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств; импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения; перевод или другая переработка произведения. При этом под переработкой произведения понимается создание производного произведения; 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).

Таким образом, Истец обладает законными правами в отношении использования исключительных авторских прав на произведения графического дизайна (Произведения 1 и 2), а также законными правами в отношении вышеуказанных комбинированных товарных знаков, в том числе при оказании услуг, в отношении которых зарегистрированы вышеуказанные товарные знаки, в предложениях о продаже товаров, оказании услуг в сети Интернет и т.д.

Как пояснил истец, в октябре 2016 года Истец в адрес Ответчика направил претензию с требованиями: удалить вывески, на которых изображено обозначение  СИТИ сходное до степени смешения со средствами индивидуализации, принадлежащими ООО «ЭНКА ТЦ»; прекратить предоставлять и рекламировать услуги по сбыту товаров через супермаркеты с использованием обозначения  СИТИ.

В ответе на претензию Ответчик не согласился с требованиями Истца, указав, что он действительно использует на вывесках супермаркетов указанное обозначение, однако, по его мнению, данное обозначение является коммерческим обозначением компании ООО «Сити».

Кроме того, в этом обозначении использован элемент СИТИ, который является частью фирменного наименования компании.

Кроме того, Ответчик указал на то, что он является владельцем товарного знака РФ № 560538 в отношении 29, 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ.

Однако, данные доводы Ответчика не могут быть приняты во внимание, поскольку не основаны на действующем законодательстве.

Согласно п. 6 ст. 1252 ГК РФ, 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.

Учитывая то, что компания Ответчика образована 21.05.2013 года, право на фирменное наименование и коммерческое обозначение могло у него возникнуть не ранее указанной даты, в то время как товарные знаки Истца имеют приоритет от 13.11.2009г.

Таким образом, на основании норм п. 6 ст. 1252 ГК РФ, преимущество перед средствами индивидуализации Истца имеют товарные знаки Ответчика, право на которые у него возникло ранее.

При этом, суд отмечает, что имея регистрацию товарного знака № 560538 на имя Ответчика, зарегистрированного в отношении продуктов питания (29, 30, 31 классы МКТУ) и

напитков (32 и 33 классы МКТУ), последний вправе использовать принадлежащий ему товарный знак для производства и введения в хозяйственный оборот таких товаров, однако, он не вправе использовать это обозначение для услуг 35 класса МКТУ, в том числе для услуг торговых предприятий.

Суд усматривает наличие сходства обозначения, используемого Ответчиком, с принадлежащими ему товарными знаками, а также считает, что Ответчик без согласия Истца, как обладателя исключительных авторских прав на произведения графического дизайна (произведения 1 и 2) осуществил незаконную переработку.

Как пояснил истец, произведения графического дизайна, принадлежащие истцу, и зарегистрированные им в качестве комбинированных товарных знаков, представляют собой композицию, включающую изображение яблока, расположенного слева и словесного обозначения «СИТИСТОР».

Комбинированное обозначение, использованное Ответчиком; также включает изображение яблока, расположенного слева от словесного обозначения «СИТИ», представляющего собой первую часть словесного обозначения «СИТИСТОР».

На сходство сравниваемых обозначений влияет то, что в произведении 1 и в товарном знаке Истца по свидетельству № 407423 яблоко выполнено красного цвета, также как и в обозначении Ответчика. Также на сходство оказывает влияние то, что слово «СИТИСТОР» образовано из двух частей «СИТИ» (CITY (англ.) - город), и «СТОР» (store (англ.) — магазин), причем вторая часть слова является относительно слабым элементом обозначения. Следует также отметить, что при выборе цветовой гаммы Ответчик использовал цвета, которые использованы в оформлении произведений графического дизайна и товарных знаков Истца - красное яблоко, как в товарном знаке №407423 (произведение 1) и зеленый цвет для словесного элемента того же оттенка, как цвет яблока товарного знака Истца по свидетельству № 431485 (произведение 2).

Указанные обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о наличии схожести спорных элементов изображений до степени смешения.

Истец не предоставлял разрешения Ответчику на использование обозначения  СИТИ для маркировки услуг по сбыту товаров. Неправомерное использование товарного знака представляет собой нарушение исключительного права на товарный знак, принадлежащий Истцу.

Несанкционированная переработка объектов авторского права и ее использование представляет собой нарушение исключительных авторских прав на произведения Истца.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Согласно п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, зарегистрированных в Минюсте РФ 18 августа 2015 г., рег. N 38572 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с Постановлениями Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18 июля 2006 г. № 2979/06, № 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Этот вывод согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

На основании вышеуказанных норм действия Ответчика по использованию товарных знаков и объектов авторского права Истца являются незаконными и нарушают исключительные права Истца.

В соответствии с п.3 ст. 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В частности, публикация решения суда о допущенном нарушении (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252) и пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за его счет.

Пункт 1 ст. 1252 ГК РФ предусматривает, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 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; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Поскольку материалами дела подтверждается факт незаконного использования ответчиком товарного знака истца, суд удовлетворяет требования истца в полном объеме.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основании изложенного суд удовлетворяет требования истца в полном объеме.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь ст. 8, 11, 12, 307-309, 1471, 1479, 1484, 1229, 1515 ГК РФ, ст.ст. 4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171 АПК РФ, суд

#### **РЕШИЛ:**

Запретить ООО «СИТИ» использовать обозначение « СИТИ» (буквенное обозначение зеленого цвета, изобразительная часть - красного, зеленого) сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 407423, 431485 на вывесках, в рекламе, в том числе в сети интернет, в отношении услуг 35 класса МКТУ: снабжение товарами третьих лиц, в том числе сбыт товаров через супермаркеты, универсамы, розничные продовольственные магазины, а также в отношении однородных им услуг.

Взыскать с ООО «СИТИ» в пользу ООО «ЭНКА ТЦ» 6 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины по иску.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

**СУДЬЯ:**

**М.А. Ведерников**