



## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

127994, г. Москва, ГСП-4, ул. Селезнёвская, д. 9, официальный сайт: <a href="http://www.fasmo.arbitr.ru">http://www.fasmo.arbitr.ru</a>, e-mail: info@fasmo.arbitr.ru

ДП

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ №КГ-А40/3671-09-П

г. Москва

09 июня 2009г.

Дело №А40-1205/08-51-16

Резолютивная часть постановления объявлена 02 июня 2009 года Полный текст постановления изготовлен 09 июня 2009 года

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Нужнова С.Г.

судей Брагиной Е.А., Петровой В.В.

при участии в заседании:

от истца Родионов М.Ю., дов. от 25.01.2008г. №2-272

от ответчиков:

ООО «Розничные технологии» - Вершинин А.И., дов. от 05.12.2008г. б/н;

Поляков А.Б., дов. от 28.05.2009г. №33

ООО «Компания КДК-Рекорд» неявка, извещено

от третьих лиц:

Копотилова Д.Н. - Родионов М.Ю., дов. от 23.12.2008г. №0-4225

ООО «Русский размер» (ОГРН 1057811773205), Бондарюк В.В. неявка, извешены

рассмотрев 02 июня 2009г. в судебном заседании кассационную жалобу

ООО «Русский размер» (ОГРН 1057812725519), истец

на постановление от 26 января 2009г. №09Ап-12672/2008

Девятого арбитражного апелляционного суда принятое судьями Разумовым И.В., Афанасьевой Т.К., Валиевым В.Р. по делу №А40-1205/08-51-16 по иску (заявлению) ООО «Русский размер» (ОГРН 1057812725519) о защите исключительного права на товарный знак к ООО «Розничные технологии», ООО «Компания КДК-Рекорд» третьи лица: ООО «Русский размер» (ОГРН 1057811773205), Копотилов Д.Н., Бондарюк В.В.

## УСТАНОВИЛ:

ООО «Русский размер» (ОГРН 1057812725519) обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к ООО «Розничные технологии» и ООО «Компания КДК-Рекорд» о защите исключительного права истца на товарный знак «РУССКИЙ РАЗМЕР» (Свидетельство от 09.06.2006г. №308462 с приоритетом от 01.07.2005г.), в котором просило суд обязать ответчиков запретить использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, и взыскать с ООО «Розничные технологии» 100.000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, а с ООО «Компания КДК-Рекорд» - 1.500.000 руб. компенсации.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07 апреля 2008г. по делу №А40-1205/08-51-16 требования ООО «Русский размер» (ОГРН 1057812725519) удовлетворены частично: суд первой инстанции обязал ООО «Розничные технологии» и ООО «Компания КДК-Рекорд» прекратить использовать обозначение, сходное ДО степени смешения товарным C «РУССКИЙ РАЗМЕР» по Свидетельству № 308462 и взыскал в пользу ООО «Русский размер» (ОГРН 1057812725519) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак «РУССКИЙ РАЗМЕР» Свидетельству № 308462 с ООО «Розничные технологии» - 100.000 руб. и с ООО «Компания КДК-Рекорд» - 500.000 руб.

В остальной части иска отказано.

копия

Суд первой инстанции установил, что ООО «Розничные технологии» и ООО «Компания КДК-Рекорд» осуществляют, соответственно, розничную и оптовую продажу СD-дисков с записью альбома «Серебро», незаконно используя на обложках дисков, а также на самих носителях информации, обозначение «РУССКИЙ РАЗМЕР», сходное до степени смешения с товарным знаком истца, чем нарушают исключительные права этого лица.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 июня 2008г. №09АП-6242/2008 решение от 07 апреля 2008г. было отменено и принят новый судебный акт об отказе ООО «Русский размер» (ОГРН 1057812725519) в удовлетворении требований.

При этом суд апелляционной инстанции исходил из отсутствия документального подтверждения истцом факта использования ответчиками товарного знака, принадлежащего ООО «Русский размер» (ОГРН 1057812725519), поскольку в г.Санкт-Петербурге существуют два общества с ограниченной ответственностью, имеющих одно и то же фирменное наименование - «Русский размер»: одно с основным государственным регистрационным номером (далее - ОГРН) 1057812725519 (истец), другое - с ОГРН 1057811773205, которое также является правообладателем товарного знака «РУССКИЙ РАЗМЕР», но с приоритетом от 20.09.2005. г. (Свидетельство от 19.10.2006г. № 315259).

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16.09.2008г. №КГ-А40/8476-08 постановление от 11 июня 2008г. №09АП-6242/2008 было отменено и дело направлено в Девятый арбитражный апелляционной суд на новое рассмотрение для разрешения вопроса о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Русский размер» (ОГРН 1057811773205) и проверки сведений о наличии Свидетельства на товарный знак «РУССКИЙ РАЗМЕР» от 19.10.2006г. №315259.

При новом рассмотрении дела Девятый арбитражный апелляционной суд постановлением от 22 октября 2008г. №09АП-12672/2008 решение от 07 апреля

2008г. отменил на основании пункта 4 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Этим же постановлением к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора было привлечено ООО «Русский размер» (ОГРН 1057811773205).

Определением от 27 ноября 2008г. к участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора были привлечены Копотилов Дмитрий Николаевич и Бондарюк Виктор Владимирович.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 января 2009г. № 09АП-12672/2008 в иске отказано.

При этом суд апелляционной инстанции исходил из того, что негативные последствия спора, вызванного столкновением двух зарегистрированных тождественных словесных товарных знаков «РУССКИЙ РАЗМЕР», зарегистрированных в отношении товаров и услуг 09 класса МКТУ, и спора по поводу действительного обладателя неимущественных прав на наименование творческого коллектива «Русский размер» не могут быть переложены на ответчиков, с учетом того, что разрешение на использование одного товарного знака ООО «Компания КДК-Рекорд» получило непосредственно у его правообладателя - ООО «Русский размер» (ОГРН 1057811773205), а также из недоказанности истцом того, что на момент разрешения спора судом на складах ответчиков имелось какое-то количество дисков «Серебро», выпущенных еще в конце 2006 года, равно как и того, что ответчики продолжают использовать обозначение «РУССКИЙ РАЗМЕР» при введении в гражданский оборот какихлибо товаров, работ или услуг, в силу чего, по мнению суда апелляционной инстанции, принятие решения об удовлетворении иска в данной части не будет соответствовать принципу исполнимости судебных актов.

В кассационной жалобе истец - ООО «Русский размер» (ОГРН 1057812725519) ссылается на неправильное применение судом норм материального права, на несоответствие выводов суда об использовании на компакт-диске названия музыкального коллектива, а не товарного знака истца обстоятельствам дела, на необоснованное расширение судом пределов



доказывания, в связи с чем просит постановление от 26 января 2009г. отменить и оставить в силе решение от 07 апреля 2008г.

Заявитель указывает, что в соответствии со статьей 26 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон о товарных знаках) право на использование товарного знака могло предоставляться правообладателем другому лицу только на основании лицензионного договора, подлежащего государственной регистрации, поэтому гарантийное письмо ООО «Русский размер» (ОГРН 1057811773205) от 30.10.2006г. б/н, на которое ссылается ООО «Компания КДК-Рекорд», не может служить доказательством отсутствия вины этого лица в нарушении исключительных прав истца на товарный знак; что на момент ввода ответчиками диска под названием «РУССКИЙ РАЗМЕР» в гражданский оборот, ранее существовавший коллектив исполнителей прекратил свое существование, вследствие чего применение обозначения «РУССКИЙ РАЗМЕР» на распространявшемся ответчиками компакт диске не является указанием на наименование коллектива исполнителей в смысле, предусмотренном статьей 37 Закона Российской федерации «Об авторском праве и смежных правах», т.е. в смысле реализации неимущественного права исполнителя на имя; что при доказанности факта незаконного использования ответчиками товарного знака на момент обращения в суд истец не должен доказывать возможные будущие действия ответчиков, поскольку пункт 3 статьи 46 Закона о товарных знаках устанавливает такой способ защиты нарушенных прав от незаконного использования товарного знака, как предъявление в суд требования о прекращении незаконного использования товарного знака.

Ответчик - ООО «Розничные технологии» доводы истца считает необоснованными, просит постановление оставить без изменения.

Третье лицо - Копотилов Д.Н. поддерживает доводы истца, приведенные в кассационной жалобе.

Надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного разбирательства ответчик - ООО «Компания КДК-Рекорд» и третье лицо - Бондарюк В.В. явку своих представителей в суд кассационной инстанции не

обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в отсутствие этих лиц.

В Единый государственный реестр юридических лиц 14.11.2008г. была внесена запись за государственным регистрационным номером 2089848455926 о прекращении деятельности ООО «Русский размер» (ОГРН 1057811773205), поэтому дело может быть рассмотрено и в отсутствие этого лица.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав объяснения представителей участвующих в деле лиц и проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что обжалуемое постановление подлежит отмене в связи со следующим.

При новом рассмотрении дела судом апелляционной инстанции было установлено, что в 1992 - 1993 годах Копотиловым Д.Н. и Бондарюком В.В. был образован музыкальный коллектив исполнителей «Русский размер», что подтверждается, в том числе, публикациями в газетах «Подмосковные известия» от 24.02.1994г., «Пять углов» от 12.05.1994г., изданиях «Джокер» за февраль 1994 года и «Смена» от 03.06.1994г.

Под этим названием музыкальный коллектив осуществлял активную творческую деятельность, о чем свидетельствуют статьи в газетах «Пять углов» от 28.09.1995г., «Красное и белое» за ноябрь 1998 года, благодарственное письмо губернатора г.Санкт-Петербурга от 06.08.1999г., музыкальные альбомы «Русский размер. Восходящие потоки» (2003 год), «Русский размер. ЦҮХАМЕН» (2004 год), но участники и организаторы музыкального коллектива «Русский размер» Копотилов Д.Н. и Бондарюк В.В. для участия в гражданском обороте, концертной деятельности, записи музыкальных произведений не создавали какой-либо специальной организации в виде юридического лица, а заключили соглашение от 19.08.2003г. № 1, где предусмотрели, что под «Русским размером» понимается объединение только двух граждан Российской Федерации - Копотилова Д.Н. и Бондарюка В.В., выступающих в качестве авторов,

копия

исполнителей, производителей фонограмм, участников группы «Русский размер», которым совместно принадлежат исключительные авторские и смежные права на музыкальные произведения и фонограммы. Соглашением предусмотрено также, что руководителем незарегистрированного объединения - коллектива «Русский размер» является Копотилов Д.Н., который представляет интересы данного объединения в отношениях с третьими лицами, а порядок распределения получаемых коллективом вознаграждений решается на собрании Копотиловым Д.Н. и Бондарюком В.В. совместно.

После того, как в конце 2004 года объединение Копотилова Д.Н. и Бондарюка В.В распалось в связи с возникшими между ними разногласиями, в г.Санкт-Петербурге были зарегистрированы два общества с ограниченной ответственностью, имеющих одно и то же фирменное наименование - «Русский размер»: одно - 27.07.2005г. (ОГРН 1057811773205), другое - 31.10.2005г. (ОГРН 1057812725519), которые являлись и правообладателями тождественных товарных знаков «РУССКИЙ РАЗМЕР»:

- истец (ОГРН 1057812725519) товарного знака с приоритетом от 01.07.2005г. (Свидетельство от 09.06.2006г. № 308462), зарегистрированного в отношении товаров и услуг 09 класса Международной классификации товаров и услуг, в том числе, в отношении дисков звукозаписи, в том числе с записью; компакт-дисков (аудио), в том числе с записью; носителей звукозаписи, в том числе с записью;
- ООО «Русский размер» (ОГРН 1057811773205) товарного знака с приоритетом от 20.09.2005г. (Свидетельство от 19.10.2006г. №315259), зарегистрированного также в отношении товаров и услуг 09 класса Международной классификации товаров и услуг, в том числе, в отношении дисков звукозаписи; носителей звукозаписи.
- OOO «Розничные технологии» 02.10.2007г. распространило путем заключения договора розничной купли-продажи CD-диск с записью альбома «Серебро», выпущенный в 2006 году.

На тыльной стороне обложки диска помещены сведения о том, что лицом, осуществляющим оптовую продажу дисков с записью альбома «Серебро», является ООО «Компания КДК-Рекорд».

На обложке указанного CD-диска с записью альбома «Серебро», а также на самом носителе информации воспроизведено обозначение «РУССКИЙ РАЗМЕР», сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

В обоснование правомерности использования выражения «РУССКИЙ РАЗМЕР» на музыкальном диске и его обложке ООО «Компания КДК-Рекорд» сослалось на гарантийное письмо ООО «Русский размер» (ОГРН 1057811773205) от 30.10.2006 б/н, которым это лицо разрешало ООО «Компания КДК-Рекорд» использовать товарный знак «РУССКИЙ РАЗМЕР» по свидетельству от 19.10.2006г. № 315259.

Решением Палаты по патентным спорам от 21.06.2007г. правовая охрана товарного знака «РУССКИЙ РАЗМЕР» по свидетельству от 19.10.2006г. №315259 признана недействительной.

ООО «Русский размер» (ОГРН 1057811773205) прекратило свою деятельность в связи с ликвидацией, о чем 14.11.2008г. в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена соответствующая запись за государственным регистрационным номером 2089848455926.

В соответствии со статьей 4 действовавшего в спорный период Закона о товарных знаках никто не мог использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признавалось использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, 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.

Товары, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии со статьей 26 Закона о товарных знаках право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем (лицензиаром) другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.

В соответствии со статьей 27 Закона о товарных знаках договор о передаче исключительного права на товарный знак (договор об уступке товарного знака) и лицензионный договор регистрируются в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации указанные договоры считаются недействительными.

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона о товарных знаках использование товарного знака, противоречащее положениям пункта 2 статьи 4 названного Закона, влечет за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 46 Закона о товарных знаках правообладатель вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

В силу указанных правовых норм гарантийное письмо ООО «Русский размер» (ОГРН 1057811773205) от 30.10.2006 б/н не может служить доказательством наличия у ООО «Компания КДК-Рекорд» права на воспроизведение обозначения «РУССКИЙ РАЗМЕР», сходного до степени смешения с товарным знаком истца, и отсутствия вины ответчиков в нарушении исключительных прав ООО «Русский размер» (ОГРН 1057812725519) на

товарный знак «РУССКИЙ РАЗМЕР» по Свидетельству от 09.06.2006г. №308462.

При доказанности нарушения исключительных прав на товарный знак правообладатель, предъявивший требование о прекращении этого нарушения со стороны ответчиков, не должен доказывать, что ответчики и в дальнейшем будут нарушать его исключительные права.

Поскольку судом апелляционной инстанции были установлены все обстоятельства нарушения исключительных прав истца - ООО «Русский размер» (ОГРН 1057812725519) на товарный знак «РУССКИЙ РАЗМЕР» по Свидетельству от 09.06.2006г. №308462 со стороны ответчиков, но в удовлетворении требований было отказано в результате неправильного применения норм материального и процессуального права, обжалуемое постановление подлежит отмене с принятием нового судебного акта об удовлетворении требования истца о запрещении ответчикам использовать обозначение «РУССКИЙ РАЗМЕР», сходное до степени смещения с товарным знаком «РУССКИЙ РАЗМЕР» по свидетельству № 308462, а в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак дело подлежит направлению на новое рассмотрение для определения размера компенсации.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции следует установить обоснованность истребуемой истцом суммы компенсации с каждого из ответчиков, в том числе установить обстоятельства использования самим истцом товарного знака «РУССКИЙ РАЗМЕР» по свидетельству №308462 для выпуска CD-дисков.

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

## постановил:

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 января 2009г. № 09АП-12672/2008 по делу № A40-1205/08-51-16 отменить.



Запретить ООО «Розничные технологии» и ООО «Компания КДК-Рекорд» использовать обозначение «РУССКИЙ РАЗМЕР», сходное до степени смешения с товарным знаком «РУССКИЙ РАЗМЕР» по свидетельству № 308462.

В части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак дело направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Председательствующий-судья

С.Г.Нужнов

Судьи:

Е.А.Брагина

В.В.Петрова



