



ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной сторожки, 12
адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru
адрес веб.сайта: <http://www.9aas.arbitr.ru>

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 09АП-27860/2017**

г. Москва
31 июля 2017 года

Дело № А40-204985/16

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июля 2017 года
Постановление изготовлено в полном объеме 31 июля 2017 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи В.Р. Валиева,
судей А.Н. Григорьева, Н.И. Левченко,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.В. Федотовой,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
Компании "В.Braun Melsungen Aktiengesellschaft" (Б.Браун Мельзунген
Акциенгезелльшафт)
на решение Арбитражного суда г. Москвы от 17 апреля 2017 года
по делу № А40-204985/16, принятое судьей Шудашовой Я.Е.
по иску Компании "В.Braun Melsungen Aktiengesellschaft" (Б.Браун Мельзунген
Акциенгезелльшафт)
к ООО "МЕДИСАЙН"
о защите исключительных прав на товарный знак

при участии в судебном заседании:
от истца: не явился, извещен
от ответчика: Чаплыгин А.Н. (по доверенности от 09.12.2016)

У С Т А Н О В И Л

Компания «В.Braun Melsungen Aktiengesellschaft» (далее также -
Компания, Истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с
исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью
«МЕДИСАЙН» (далее также - Общество, Ответчик) об обязанности удалить с
сайта www.medisign.ru (интернет-страницы:
<http://www.medisign.ru/infuzionno-transfuzionnaya-terapiva/>).

<http://www.medisign.ru/infuzionno-transfuzionnava-terapiva/mini-spike/>.

<http://www.medisign.ru/tovarv/54-sistema-dlva-mnogokratnogo-zabora-medikamentov/>), во всех формах и падежах; взыскании 5 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Решением суда от 17 апреля 2017 года в удовлетворении исковых требований отказано.

При этом суд пришел к выводу, что обозначение «миниспайк» использовалось Ответчиком как один из словесных элементов в составе обозначения «Система для многократного забора медикаментов (миниспайк) acti-fine».

При этом словесный элемент «миниспайк» в составе обозначения товара не имел самостоятельного значения, был указан Ответчиком в скобках, тогда как словесный элемент «acti-fine» - является доминирующим, поскольку выделяется алфавитом, которым выполнен, и наименованием торговой марки компании M. Schilling. Gmbh (информация о компании M. Schilling Gmbh представлена на сайте Ответчика www.medisigft.ru, доступ к которой осуществляется по ссылке «Acti-fine»).

Таким образом, словесный элемент «миниспайк» в составе обозначения товара Ответчика имеет описательный характер, поэтому в силу закона не обладает различительной способностью.

Действия истца заведомо знающего об отсутствии оснований незаконного использования Ответчиком товарного знака «Мини-Спайк», квалифицируются как злоупотребление правом.

Кроме того, суд указал, что в настоящее время словесный элемент «миниспайк» удален из обозначения товара Ответчика «Система для многократного забора медикаментов acti-fine».

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о добросовестности действий Ответчика и недоказанности истцом факта нарушения ответчиком его прав на товарный знак.

С решением не согласился истец, подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

По мнению заявителя жалобы, суд не принял во внимание, что именно включение слова «миниспайк» в словосочетание «Система для многократного забора медикаментов (миниспайк) acti-fine» призвано привлечь покупателя товара к выбору указанного товара, в связи с чем именно слово «миниспайк» является доминирующим в указанном словосочетании при его размещении на сайте Ответчика.

Ответчик просит решение суда оставить в силе, представил возражения на апелляционную жалобу, в которых указывает, что словесный элемент «миниспайк» в составе обозначения товара Ответчика имеет описательный характер, поэтому в силу закона не обладает различительной способностью.

Заслушав возражения представителя ответчика, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия находит решение суда от 17 апреля 2017 года подлежащим отмене.

Как усматривается из материалов судебного дела, Истец является правообладателем товарного знака «Минн-Спайк» по свидетельству Российской Федерации на товарный знак (знак обслуживания) № 490100 с приоритетом регистрации с 07 июня 2012 года, дата регистрации - 20 июня 2013 года, срок действия регистрации истекает 07 июня 2022 года.

Приоритет правообладателя на товарный знак «Мини-Спайк» действует в отношении товаров 10 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - приборы, аппараты и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные.

Таким образом, компании Б.Браун Мельзунген АГ (Германия) принадлежат исключительные права на товарный знак «Мини-Спайк» в отношении товаров медицинского назначения, в том числе

исключительное право на размещения указанного товарного знака в сети «Интернет».

Вместе с тем, на сайте www.medisign.ru, права на который зарегистрированы на Ответчика и на котором размещена информация о товарах, реализуемых Ответчиком, даны контактные номера и адреса офисов и склада ООО «Медисайн», размещена информация на медицинский товар «Система для многократного забора медикаментов (миниспайк) acti-fine» (страницы:

<http://www.medisign.ru/infuzionno-transfiuzionnaya-terapiya/>,

<http://www.medisign.ru/infuzionno-transruzionnava-terapiya/mini-spike/>.

<http://www.medisign.ru/tovary/54-sistema-dlya-rnnogokratnogo-zabora-medikamentov/>), в наименовании и описании которого указано «миниспайк».

Данное обстоятельство подтверждается протоколом от 03.12.2015 года осмотра доказательства - информационного ресурса сайта www.medisign.ru. Протокол составлен нотариусом Санкт-Петербурга Тереховой М.В.

Ссылаясь на то, что Общество незаконно использует для описания товара в сети «Интернет» зарегистрированный товарный знак «Мини-Спайк», принадлежащий Компании, истец обратился в суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении иска, суд пришел к выводу, что обозначение «миниспайк» использовалось Ответчиком как один из словесных элементов в составе обозначения «Система для многократного забора медикаментов (миниспайк) acti-fine».

При этом словесный элемент «миниспайк» в составе обозначения товара не имел самостоятельного значения, был указан Ответчиком в скобках, тогда как словесный элемент «acti-fine» - является доминирующим, поскольку выделяется алфавитом, которым выполнен, и наименованием торговой марки компании M. Schilling. Gmbh (информация

о компании M. Schilling GmbH представлена на сайте Ответчика vwww.medisigft.ru, доступ к которой осуществляется по ссылке «Actifine»).

Таким образом, словесный элемент «миниспайк» в составе обозначения товара Ответчика имеет описательный характер, поэтому в силу закона не обладает различительной способностью.

Между тем, судом первой инстанции не учтено следующее.

Как указано в пункте 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака.

Таким образом, Роспатент, выдав истцу свидетельство о государственной регистрации товарного знака № 490100, подтвердил исключительное право истца на знак, установив при этом, что словесный элемент «мини-спайк» в этом товарном знаке не является описательным для товаров, в отношении которого он зарегистрирован, в том числе для товаров 10-го класса МКТУ.

При этом в материалы дела ответчиком не представлено доказательств того, что ответчиком было оспорено предоставление правовой охраны указанному товарному знаку и такая правовая охрана была прекращена.

Приходя к выводу, что словесный элемент «миниспайк» имеет описательный характер, поэтому в силу закона не обладает различительной способностью, суд не сослался, на основании чего сделан такой вывод (словари русского языка, научные статьи и т.д., и т.п.).

В этой связи довод истца о том, что словосочетание «миниспайк» не имеет в русском языке самостоятельного лексического значения, следует признать верным.

Соответственно, товарный знак «Мини-Спайк» обладает различительной способностью, позволяющей индивидуализировать

товары, в отношении которых он зарегистрирован, и подлежит судебной защите.

Более того, отказав в иске по причине того, что ответчиком добавлен словесный элемент «acti-fine» и указан иной производитель товара, суд по сути лишил истца правовой охраны принадлежащего ему товарного знака, поскольку признал законными условия использования словесного элемента «мини-спайк» любым лицом, вводящим в предложение к продаже дополнительные словесные элементы.

Не может быть признан законным и вывод суда об отказе в иске по ст.10 ГК РФ в виду заведомого знания истца об отсутствии оснований незаконного использования ответчиком товарного знака «Мини-Спайк», поскольку, как указано выше, доказательств того, что представление правовой охраны товарного знака истца было оспорено и такая охрана прекращена, в дело не представлено.

Между тем, иск подлежит частичному удовлетворению, поскольку ответчиком представлены скриншоты от 03 апреля 2017 года спорных интернет-страниц, подтверждающие удаление словосочетания «миниспайк», что расценивается судом апелляционной инстанции как добровольное удовлетворение ответчиком исковых требований неимущественного характера после обращения с настоящим иском и учитывается судебной коллегией в качестве основания для снижения размера компенсации до суммы 100 000 рублей.

Госпошлина, уплаченная истцом за рассмотрение иска, относится на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований имущественного характера, а по требованию об обязанности удалить с сайта в полном объеме, поскольку добровольное удовлетворение указанного требования произведено ответчиком после обращения с иском, в общей сумме 6 960 руб.

Поскольку судебный акт суда апелляционной инстанции состоялся не в пользу ответчика, расходы истца по оплате госпошлины за

рассмотрение апелляционной жалобы относится на ответчика в сумме 3 000 руб. (ст.110 АПК РФ).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, пунктом 2 статьи 269, , пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПО С Т А Н О В И Л

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17 апреля 2017 года по делу № А40-204985/16 отменить.

Взыскать с ООО "МЕДИСАЙН" в пользу Компании "B.Braun Melsungen Aktiengesellschaft" (Б.Браун Мельзунген Акциенгезелльшафт) 100 000 руб. - компенсации, 9 960 руб. - в возмещение расходов по оплате госпошлины, в остальной части иска отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

судьи

Н.И. Левченко

А.Н. Григорьев

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