



Арбитражный суд Московской области  
Проспект Академика Сахарова, дом 18, г. Москва, Россия, ГСП-6, 107996, www.asmo.arbitr.ru

**ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

г. Москва

27 «\_\_» января 2009 г.

Дело № А41-9325\08

резюлютивная часть решения оглашена 20.01.2009г.  
полный текст решения оглашен 27.01.2009г.

Арбитражный суд Московской области в составе:  
председательствующего судьи Горожановой О.Л.

судей (заседателей) судья Горожанова О.Л.

протокол судебного заседания вел

рассмотрев в судебном заседании

Б.О.Р.К Электроник ГмбХ  
по иску (заявлению)

ООО «Ашан», 3-е лицо ООО «Горсвет»

к

взыскании 7 500 000 руб.

при участии в заседании представителей сторон, 3-го лица, эксперта

**установил:**

Истец обратился в суд с исковым заявлением о запрете ответчику незаконное использование объемного товарного знака № 337260, о запрете ответчику незаконное использование объемного товарного знака № 337261, о взыскании с ответчика 7 500 000 руб.

Определением суда от 25.06.2008г. к участию в деле было привлечено 3-е лицо, не заявляющее самостоятельные требования на предмет спора ООО «Горсвет»

Отводов суду не заявлено.

Ответчик заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов. Ходатайство судом удовлетворено.

Истец в судебном заседании настаивал на удовлетворении своих требований по основаниям, изложенным в исковом заявлении, ссылаясь на то, что истец является

правообладателем объемных товарных знаков, представляющих собой уникальную форму и дизайн обогревателей со словесным элементом « BORK» по знакам 2007723954 и 2007723955, приоритетом 03.08.2007г., свидетельства №№ 337260 и 337261, зарегистрированы 12.11.2007г. Истец не продавал товары ( обогреватели) воспроизводящие свои товарные знаки ответчику и не давал разрешения и согласия ответчику на использование обозначений воспроизводящих свои товарные знаки. Ответчик продает товары, воспроизводящие товарные знаки истца, товарные знаки истца зарегистрированы в отношении тех товаров, которые продает ответчик. Ответчик осуществляет продажу товаров ( обогревателей) воспроизводящих товарные знаки истца в магазине АШАН, по адресам указанным в исковом заявлении, что подтверждается контрольными закупками 25.04.2008г. и контрольно-кассовыми чеками. Истец считает, что ответчик продает обогреватели полностью воспроизводящие объемные товарные знаки истца, единственным отличием обогревателей является надпись на основании обогревателей, вместо « BORK», имеется надпись « WOLTA». Ответчик продает обогреватели, которые являются приборами отопительными электрическими, т.е. товарами однородными с товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца -приборы отопительные электрические ( товарные знаки истца зарегистрированы для товаров 11 класса МГТУ, в т.ч. для таких товаров как « приборы отопительные электрические»). Ответчик нарушил права истца на товарный знак.( ст. 1229, ст. 1484 ГК РФ) . Средняя цена обогревателей составляет 1500 рублей. Примерная сумма продаж за период с ноября 2007г по апрель 2008г. могла составить 4 500 000 руб., из расчета 10 магазинов ответчика около 3000 штук обогревателей. Двукратный размер стоимости товаров составляет 9000000 рублей ( в соответствии со ст. 1515 ч. 4 ГК РФ) . Размер платежа за право использования товарного знака и зависимости от вида товара, репутации и известности знака составляет 5-15% от оборота. В случае применения среднего размера отчисления 7,5% за использование товарного знака, истец должен был получить в качестве лицензионных платежей 337500 руб ( 7,5% от 4 500000 рублей) . Двукратный размер стоимости права использования товарного знака за указанный период 6 месяцев составляет не менее 675000 руб. Истец объемы поставок, подтверждает счет-фактурами . Доказательства по расчету истцом представляются в письменных объяснениях ( л.д. 58, 59 т.5) .

Истцом в судебном заседании от 27.11.2008г. было заявлено ходатайство об обозрении обогревателей истца и приобретенных у ответчика.

Судом в судебном заседании были осмотрены обогреватели Wolta СН 7216 и Wolta СН 7318 KEP (Wolta СН 7318 ) и обогреватели, выпускаемые истцом.

Истцом было заявлено ходатайство о назначении по делу судебной патентоведческой экспертизы в обоснование своих требований.

Определением суда от 27.11.2008г. судом была назначена судебная патентоведческая экспертиза, проведение которой было поручено эксперту Кромкиной Е.Н. по вопросам сходства до

степени смешения объемных обозначений в форме обогревателей моделей, продаваемых ответчиком с товарными знаками истца. Расходы по экспертизе были возложены на истца.

Эксперт в судебном заседании поддержало представленное экспертное заключение в котором были сделаны выводы, что объемные обозначения в форме обогревателей моделей, продаваемых ответчиком, являются сходными до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам истца. ( л.д. 124-125 т.5)

Ответчик иск не признал, по основаниям, изложенным в отзыве, не согласен с заключением эксперта, по основаниям, изложенным в возражениях, ссылаясь на то, что из экспертного заключения не понятно, что рассматривалось экспертом в качестве товаров, однородность которых установлена экспертом, и которые индивидуализированы объемными обозначениями, а что в качестве объемных товарных знаков, якобы конкурирующих с товарными знаками истца и служащими для индивидуализации товаров. Ответчик просит не принимать в качестве доказательств истца, указанное экспертное заключение, которое содержит неясности, логические ошибки и правовые неточности, противоречащие законодательству РФ об интеллектуальной собственности..

3-е лицо, полностью согласилось с возражениями ответчика, считает иск необоснованным.

Эксперт, в судебном заседании не согласился с возражениями ответчика и 3-го лица., считает их необоснованными.

Ответчик и 3-е лицо ходатайств о назначении дополнительной или повторной экспертизы по делу не заявили, поскольку считают, что экспертиза по данному делу не нужна.

Ответчик в судебном заседании не возражал по расчету стоимости обогревателей по количеству поставленного товара, согласно счетов-фактур, не возражал по цене товара. Ответчик также считает, что в сводной таблицы сведения о количестве обогревателей указаны ориентировочно, брать их для расчета компенсации нельзя, что отражено в протоколе судебного заседания.

Суд, изучив материалы дела, выслушав сторон, 3-е лицо, установил следующее:

Истец является правообладателем объемных товарных знаков, представляющих собой уникальную форму и дизайн обогревателей со словесным элементом « BORK» по знакам 2007723954 и 2007723955, приоритетом 03.08.2007г., свидетельства №№ 337260 и 337261, зарегистрированным 12.11.2007г.

Истец не продавал товары ( обогреватели) воспроизводящие свои товарные знаки ответчику и не давал разрешения и согласия ответчику на использование обозначений воспроизводящих свои товарные знаки.

Как видно из материалов дела ответчик продавал товары, воспроизводящие товарные знаки истца.

Ответчик осуществляет продажу товаров ( обогревателей) воспроизводящих товарные знаки истца в магазинах АШАН, по адресам Московская область, Люберецкий р-н, пос.Котельники, 1-й Покровский пр-д д.5, Московская область, ленинский р-н., Калужское ш., 21 км. ТЦ Мега, Москва , Осташковское шоссе,д.1, Московская область, Одинцовский р-н, Новоивановское ш., дер Марфино, владение 110, Московская область, Мытищинский р-н, МК ТПЗ Алтуфьев, владение 3, стр. 1, что подтверждается контрольными закупками 25.04.2008г. и контрольно-кассовыми чеками.

Истец считает , что ответчик продает обогреватели полностью воспроизводящие объемные товарные знаки истца, единственным отличием обогревателей является надпись на основании обогревателей, вместо « BORK», имеется надпись « WOLTA». Ответчик продает обогреватели, которые являются приборами отопительными электрическими, т.е товарами однородными с товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца -приборы отопительные электрические ( товарные знаки истца зарегистрированы для товаров 11 класса МГТУ, в т.ч. для таких товаров как « приборы отопительные электрические»).

Истец считает , что ответчик нарушил права истца на товарный знак.( ст. 1229 , ст. 1484 ГК РФ) .

В доказательства доводов истца была проведена , по ходатайству истца судебная патентоведческая экспертиза, проведение которой было поручено эксперту Кромкиной Е.Н. по вопросам

1) Сходно ли до степени смешения объемные обозначения в форме обогревателей модель Wolta СН 7216 с объемным товарным знаком № 337261.

2) Сходно ли до степени смешения объемные обозначения в форме обогревателей модель Wolta СН 7318 КЕР (Wolta СН 7318 ) с объемным товарным знаком № 337260.

Согласно выводам экспертного заключения было установлено: что объемные обозначения в форме обогревателей моделей , продаваемых ответчиком, являются сходными до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам истца. ( л.д. 124-125 т.5)

Не доверять экспертному заключению у суда нет оснований.

Возражения ответчика и 3-го лица, суд считает необоснованными и не подтвержденными документально, в нарушении ст. 65 АПК РФ.

Ответчик и 3-е лицо ходатайств о назначении по делу дополнительной или повторной экспертиз не заявляли, т.к. считают , что нет необходимости.

При таких обстоятельствах, суд считает, требования истца о запрете ответчику незаконное использование объемных товарных знаков истца №№ 337260 и 337261 обоснованными, подтвержденными материалами дела, в т.ч. экспертным заключением и подлежащими удовлетворению.

Рассмотрев требования истца о взыскании с ответчика 7500000 рублей компенсации, суд считает их обоснованными и подлежащими удовлетворению, частично в

сумме 3 295 400 рублей, из расчета: - по поставке обогревателей Wolta СН 7318 КЕР по розничной цене 4300 рублей в торговых точках г. Москвы x 154 штуки = 662200 рублей по счет-фактурам №№ 2222, 2380, 2597, 2653, 2725, 2922, 127, 289, 9 соответственно от 22.10.2007г., 03.11.2007г., 24.11.2007г., 30.11.2007г., 08.12.2007г., 22.12.2007г., 19.01.2008г., 08.02.2008г., 03.03.2008г.

- по поставке обогревателей Wolta СН 7216 КЕР по розничной цене 2190 рублей в торговых точках г. Москвы x 450 штук = 985500 рублей по счетам-фактурам « 1815 от 14.09.2007г. и № 9 от 03.03.2008г.

Всего 1 647 700 рублей, которые x 2 = 3 295 400 рублей компенсации, в соответствии со ст. 1515 ч.4 ГК РФ.

Ответчиком счета-фактуры и поставленные по ним обогреватели, стоимость обогревателей не были оспорены.

В остальной части требования истца в части взыскания компенсации с ответчика подлежат отклонению, как необоснованные и недоказанные материалами дела, в соответствии со ст. 65 АПК РФ.

С ответчика подлежит взысканию в пользу истца госпошлина в сумме 31977 рублей, от суммы обоснованно заявленных требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. ст. 1229, ст. 1484, ч.4 ст. 1515 ГК РФ, ст.ст. 110, 111, 112, 167-171, 176, 319 АПК РФ, суд

#### Р Е Ш И Л :

Запретить ООО « АШАН» незаконное использование объемного товарного знака № 337260.

Запретить ООО « АШАН» незаконное использование объемного товарного знака № 337261.

Взыскать с Общества с Ограниченной Ответственностью « АШАН» в пользу Б.О.Р.К Электроник ГмбХ 3 295 400 ( три млн двести девяносто пять тыс. четыреста руб) компенсации.

Взыскать с Общества с Ограниченной Ответственностью « АШАН» в пользу Б.О.Р.К Электроник ГмбХ 31 977 ( тридцать одна тыс. девяносто семьдесят семь руб) расходов по госпошлине.

В остальной части иска отказать.

Перечислить с депозитного счета суда эксперту Кромкиной Е.Н. ( тридцать тыс.) рублей за проведение экспертизы.

**Судья**

**О.Л. Горожанова**