



Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
<http://asmo.arbitr.ru/>
Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва
20 декабря 2023 года

Дело № А41-88511/2023

Резолютивная часть решения объявлена 12 декабря 2023 года.
Полный текст решения изготовлен 20 декабря 2023 года.

Судья Арбитражного суда Московской области М.А. Миронова,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.С. Оболенской,
рассматривая в открытом судебном заседании дело по иску
АО МПБК "ОЧАКОВО"
к ООО «Энерджи Дринк Компани», ООО "КЭН-ПАК ЗАВОД УПАКОВКИ"
о защите исключительных прав
при участии в судебном заседании – согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО»
(далее – общество «Очаково», Истец) обратилось в Арбитражный суд Московской
области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственности «Энерджи
Дринк Компани» (далее – Ответчик 1), обществу с ограниченной ответственностью
«КЭП-ПАК Завод Упаковки» (далее – Ответчик 2) с требованиями:

- признать действия Ответчика 1 по использованию обозначений



№1, №2, №3, сходных до степени смешения с товарными знаками по
свидетельствам № 470303, № 872383, при производстве безалкогольных напитков,
рекламировании, предложении к продаже в сети «Интернет» продукции, ином введении в
гражданский оборот на территории Российской Федерации указанной продукции
незаконными, как нарушающими исключительное право Истца на товарные знаки по
свидетельствам №470303, №872383;

- признать действия Ответчика 1 по использованию обозначений



№ 1, №2, №3 при производстве безалкогольных напитков,
рекламировании, предложении к продаже в сети «Интернет» продукции, ином введении в

гражданский оборот на территории Российской Федерации нарушающими



исключительные права Истца на объект авторского права



- признать действия Ответчика 2 по использованию №1, №2, №3, сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 470303, №872383 при производстве алюминиевой банки для напитков с литографией на территории Российской Федерации, как нарушающими исключительное право Истца на товарные знаки по свидетельствам № 470303, № 872383;



- признать действия Ответчика 2 по использованию №1, №2, №3, при производстве алюминиевой банки для напитков с литографией на территории Российской Федерации нарушающими исключительные права Истца на объект авторского



права

- обязать Ответчика 1 прекратить незаконное использование на спорной продукции



1, спорной продукции 2, спорной продукции 3 объекта авторского



права, а также обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 470303, №872383 при производстве безалкогольных напитков, рекламировании, предложении к продаже в сети «Интернет» продукции, продаже, ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

- обязать ответчика 2 прекратить незаконное использование на спорной продукции



1, спорной продукции 2, спорной продукции 3 объекта авторского



права , а также обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 470303, №872383 при производстве алюминиевой банки для напитков с литографией на территории Российской Федерации.

В обоснование заявленных исковых требований Истец указывает на то, что ему принадлежат исключительные права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №470303, № 872383, а также Дизайн-макет этикетки со словесным элементом «МОХИТО FRESH», однако ответчики без его разрешения использовали указанные объекты интеллектуальной собственности при производстве и предложении к продаже безалкогольных напитков, рекламе в сети «Интернет».

Ответчики в порядке, предусмотренном статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представили отзывы на исковое заявление, в котором не согласились с заявленными исковыми требованиями.

В отзыве Ответчик 1 указал, что использованные им дизайн-макеты (этикетки) на спорной продукции не являются переработкой объекта дизайна этикетки Истца и его товарных знаков. По мнению Ответчика 1, имеющиеся различия спорных упаковок с объектами исключительных прав Истца по форме, цветовой гамме, подбору и расположению основных элементов обуславливают различное зрительное впечатление. Между товарными знаками Истца и дизайном упаковок Ответчика отсутствует сходство до степени смешения. Сравнительный анализ товарных знаков истца и спорных обозначений по установленным критериям сходства позволяет сделать вывод о том, что эти обозначения не являются сходными до степени смешения.

Кроме того, Ответчик 1 в своем отзыве указал, что ему принадлежат исключительные права на произведения дизайна, которые были созданы независимым творческим трудом и использованы на спорной продукции.

Также Ответчик 1 отметил, что дизайн этикеток безалкогольного напитка «мохито» различных производителей имеет сходные элементы, в частности изображения фруктов, предопределённых составом напитка (у истца и ответчика в состав напитков входит клубника и лайм). При этом словесный элемент «мохито» не носит индивидуализирующей функции, так как является видовым названием напитка. А словесный элемент «Fresh» в переводе с английского языка означает «освежающий» и характеризует вкусовые качества напитка. Данные элементы дизайна этикеток не являются оригинальными и не воспринимаются как принадлежащие продукции одного производителя, в силу чего характерны для многих образцов этикеток и не обладают индивидуализирующей способностью.

Наличие одинаковых или сходных элементов сравниваемых этикеток не означает переработку произведений дизайна Истца, поскольку такие элементы либо предопределены видом данной продукции, либо повторяются в аналогах, в силу чего у них отсутствует индивидуализирующий характер.

Помимо прочего, Ответчик 1 в отзыве указал, что Истец не доказал принадлежность ему исключительных прав на произведение дизайна, поскольку представленный в материалы дела договор от 01.11.2011 № 2351/11 на оказание услуг в качестве доказательства, подтверждающего возникновение у него исключительных прав на произведение дизайна – дизайн макет Мохито FRESH, в части отчуждения исключительных прав является незаключенным, так как не согласовано существенное условие – размер вознаграждения или порядок его определения, а также прямо не предусмотрена его безвозмездность.

Ответчик 2 в отзыве не согласился с заявленными исковыми требованиями, просил в их удовлетворении отказать, поддержал доводы, изложенные в отзыве Ответчика 1, а

также указал на то, что он не несет ответственность за нарушение исключительных прав истца, поскольку он действовал по поручению, не знал и не должен был знать об их нарушении.

Ответчик 2 пояснил, что между ним и Ответчиком 1 был заключен договор, в соответствии с которым Ответчик 2 по заявке ЭДК обязуется произвести алюминиевую банку по утвержденным образцам литографий. При этом Ответчик 2 опирался на заверения Ответчика 1 относительно наличия у него соответствующих исключительных прав и исходило из принципа добросовестного поведения сторон сделки.

Также Ответчик 2 в своем отзыве сообщил, что в настоящее время не производит алюминиевые банки со спорным дизайном, то есть принял меры, направленные на прекращение возможного нарушения интеллектуальных прав истца.


В судебном заседании представители истца поддержали иски требования, просили удовлетворить в полном объеме.

Представители ответчиков возражали против удовлетворения исковых требований.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав пояснения представителей истца и ответчиков, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, общество «Очаково является правообладателем




товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 470303, зарегистрированного 07.09.2011 с приоритетом от 01.07.2011 в отношении товаров «напитки безалкогольные» 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Все слова являются неохраняемыми элементами обозначения.

Общество «Очаково» является правообладателем товарного знака



«» по свидетельству Российской Федерации № 872383, зарегистрированного 01.06.2022 с приоритетом от 23.09.2021 в отношении товаров «напитки безалкогольные» 32-го класса МКТУ.

Все слова, изображение кусочков лайма, листков мяты являются неохраняемыми элементами обозначения.

Наличие у истца исключительных прав на спорные товарные знаки подтверждается свидетельствами, представленными в материалы дела, и ответчиками не оспаривается.



Общество «Очаково» является правообладателем дизайн-макета этикетки со словесным элементом «MOXITO FRESH».

В подтверждение наличия у общества «Очаково» исключительных авторских прав



на дизайн-макет этикетки со словесным элементом «МОХИТО FRESH» в материалы дела представлены договор от 01.11.2011 № 2351/11, акт сдачи-приемки работ от 28.11.2011.

Согласно предмету данного договора от 01.11.2011 № 2351/11 общество «Очаково» (Заказчик) поручает, а общество с ограниченной ответственностью «Ля Феджа» (Исполнитель) принимает на себя обязательства выполнить услуги по разработке дизайн-макетов этикеток и рекламных материалов продуктов Заказчика. Конкретный перечень работ определяется сторонами в Приложении №1 к настоящему договору.

Согласно пункту 6.1. договора от 01.11.2011 № 2351/11 Стороны соглашаются, что в случае если результат работ, по данному Договору подпадает под действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, все исключительные авторские права на результаты работ выполненные Исполнителем, включая, но не ограничиваясь, право на использование, распространение и воспроизведение результата работ (или его части), в том числе и в результате интеллектуальной деятельности третьих лиц, привлеченных Исполнителем для выполнения обязательств по настоящему Договору, а также материалов, эскизов, созданных в процессе работ по договору, без ограничений по сроку их действия и территории, без обязанности выплаты дополнительного вознаграждения, принадлежит Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки работ и только после выплаты вознаграждения в соответствии с условиями настоящего Договора.

В материалы представлен акт сдачи-приемки работ от 28.11.2011 №16, подписанный сторонами договора, в рамках которого был одобрен макет, в защиту которого был предъявлен настоящий иск.

Ответчик ссылался на недоказанность факта принадлежности истцу исключительных прав на произведение дизайна, ввиду того, что договор от 01.11.2011 № 2351/11 на оказание услуг в части отчуждения исключительных прав является незаключенным, так как не согласовано существенное условие – размер вознаграждения или порядок его определения, а также прямо не предусмотрена его безвозмездность.

Вместе с тем суд обращает внимание на следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 432 ГК РФ сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности.

В материалах дела представлены как сам договор от 01.11.2011 № 2351/11, так и акт сдачи-приемки работ от 28.11.2011 №16, подписанный сторонами. Доказательства того, что между сторонами названного договора существует спор о принадлежности соответствующего исключительного права, отсутствуют.

Кроме того, суд полагает применимыми в настоящем случае положения постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которым иск лица, не являющегося стороной ничтожной сделки, о применении последствий ее недействительности может также быть удовлетворен, если гражданским законодательством не установлен иной способ защиты

права этого лица и его защита возможна лишь путем применения последствий недействительности ничтожной сделки (пункт 78).

Иск о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности, поданный лицом, не являющимся стороной этой сделки, подлежит удовлетворению при соблюдении двух условий: 1) истец доказал наличие у него законного интереса, защита которого будет обеспечена в результате возврата каждой из сторон полученного по сделке; 2) гражданское законодательство не устанавливает иной способ защиты нарушенного права истца.

С учетом изложенного суд полагает, что в настоящем случае доводы Ответчика 1 о незаключенности сделки по передаче исключительного права на макет, в защиту которого предъявлен настоящий иск, могут быть приняты только в том случае, если Ответчик 1 доказал наличие у него законного интереса, защита которого будет обеспечена в результате возврата каждой из сторон полученного по сделке.

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что Ответчик 1 не является стороной спорной сделки, а также не является заинтересованной стороной в оспаривании сделки, поскольку в нарушение изложенного правила, не представил доказательств того, каким образом факт перехода исключительных прав от общества с ограниченной ответственностью «Ля Феджа» к обществу «Очаково» может нарушать права и законные интересы Ответчика 1, и каким образом могут быть восстановлены права последнего путем признания сделки незаключенной.

Из отзыва на исковое заявление следует, что Ответчик 1 обуславливает наличие у него заинтересованности в признании оспариваемого договора незаключенным предъявлением к нему со стороны общества «Очаково» требований о защите



исключительного права на дизайн-макет этикетки со словесным элементом «МОХИТО FRESH» в рамках настоящего дела.

Наличие между Ответчиком 1 и обществом «Очаково» спора о защите исключительного права упомянутый дизайн-макет, право на который приобретено обществом «Очаково» на основании оспариваемого договора, не свидетельствует о наличии у истца материально-правового интереса, который предоставляет право на оспаривание этого договора. Фактически наличие названного спора лишь свидетельствует о реализации правообладателем своего права на защиту и восстановление нарушенного неправомерными действиями права.

Следовательно, признание недействительной или незаключенной сделки по переходу исключительных прав от одного лица к другому не прекращает действие исключительного права, в связи с чем тот или иной правообладатель вправе в случае нарушения своих исключительных прав, предъявлять требования об их защите.

При этом в материалы дела не представлены достаточные доказательства, однозначно указывающие на то, что оспариваемый договор затрагивает как права и законные интересы Ответчика 1, так и иных лиц, а также из материалов дела и доводов Ответчика 1 невозможно установить каким именно образом нарушены его права заключением данного договора.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что представленными в материалы дела доказательствами в их совокупности и взаимной связи подтверждается факт наличия



у общества «Очаково» исключительных авторских прав на дизайн-макет этикетки со словесным элементом «МОХИТО FRESH».

В подтверждение нарушения ответчиками исключительных прав на товарные знаки и дизайн-макет, в защиту которых предъявлен, истцом в материалы дела представлены копии кассовых чеков от 20.06.2023, ответ на претензию Ответчика № 2 от 24.08.2023, распечатки интернет-сайта <http://energydragondrink.com/>.

В мае 2023 года ему стало известно о том, что ответчики осуществляют деятельность по производству, предложению к продаже и введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции (безалкогольный напиток), маркированной спорными обозначениями, что нарушает исключительные права истца на объект авторского права (дизайн – макет этикетки со словесным элементом «МОХИТО FRESH») и товарные знаки Истца по свидетельствам Российской Федерации № 470303, № 872383.

Так, истец обнаружил и приобрел спорные товары: в магазине «Магия Вкуса» (адрес: 309000, Белгородская обл., Прохоровка пгт, Советская ул., дом №104 м-н), магазине «Продукты», (адрес: 309280, Белгородская обл., Шебенский р-н, Большетроицкое с, Ленина ул, дом №1).

На спорной продукции было нанесено обозначение, позволяющее прийти к выводу, что производителем тары для спорной продукции является ООО «КЭН-ПАК Завод Упаковки».

Фактом, подтверждающим, что Ответчик №2 производит тару для спорной продукции, является ответ Ответчика № 2 от 24.08.2023 на Претензию от 01.08.2023, в котором, Ответчик 2 указал, что на основании договора, заключенного им с Ответчиком 1, он производит алюминиевую банку для напитков с литографией, изображенной на Спорной продукции, дизайн которой разрабатывается и предоставляется для печати на банке непосредственно Ответчиком 1.

Полагая, что предлагая к продаже товар, обладающего признаками сходства до степени смешения с перечисленными выше товарными знаками и дизайн-макетом, ответчики нарушили исключительные права общества «Очаково», последнее направило в их адреса претензии с требованием прекратить незаконное использование товарных знаков.

Поскольку требования претензии не были удовлетворены, общество «Очаково» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи, приходит к следующим выводам.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что 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 названным 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 этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

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 (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

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 ГК РФ).

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд установил, что истцу принадлежат исключительные права на комбинированные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 470303, № 872383, зарегистрированные для товаров 32-го класса МКТУ «напитки безалкогольные». Указанные обстоятельства подтверждаются представленными в материалы дела сведениями о государственной регистрации обозначений в качестве товарных знаков, ответчиками не оспаривается.

Как усматривается из материалов дела, Ответчик 1 осуществляет совместную деятельность, связанную с производством и введением в гражданский оборот на территории Российской Федерации безалкогольных напитков, в частности, спорной продукции.

Факт осуществления Ответчиком 1 деятельности, связанной с производством и введением в гражданский оборот безалкогольных напитков в алюминиевых банках с

нанесенными на них спорными обозначениями



, (далее – спорная продукция №1),



(далее – Спорная продукция №2),



(спорная продукция № 3),

подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, в том числе кассовыми чеками от 20.06.2023 № 9705, от 20.06.2023, распечатками интернет-страниц сайта <http://energydragondrink.com/>, где представлены графические изображения упаковок продукции.

Факт осуществления Ответчиком 2 производства тары для спорной продукции с нанесенными на ней литографиями (спорными обозначениями) подтверждается информацией, размещенной на самой таре спорной продукции, а также подтверждается самим Ответчиком 2 как в отзыве на исковое заявление, так и в ответе на претензию истца.

Также в материалы дела были представлены договор от 10.06.2020 № 008/2020/Т/з, согласно пункту 1.1. которого Ответчик 2 (Поставщик) обязуется поставлять по заказам Ответчика 1 (Покупателя), а Покупатель принимать следующий товар: банки алюминиевые глубокой вытяжки емкостью 0,449 л под розлив безалкогольных, слабоалкогольных, фруктовых, плодово-ягодных напитков, пастеризуемого пива, тонизирующих (энергетических) напитков и крепкоалкогольных напитков крепостью до 40% (пункт 1.1.1). В том числе, Поставщик обязался поставлять указанные алюминиевые банки (корпусы) по утвержденным Покупателем образцам литографий (пункт 1.1.1.).

Факт осуществления ответчиками совместной деятельности, связанной с производством и введением в гражданский оборот спорной продукции подтверждается представленными в материалы дела доказательствами. При этом, ответчики указанные обстоятельства не оспаривают.

Также суд установил, что на интернет-сайте <http://energydragondrink.com/> размещена информация о спорной продукции, в том числе фотоматериалы с изображением этой продукции, а также предложение неограниченному кругу лиц стать дистрибьюторами соответствующей продукции. При этом Ответчик 1 не оспаривает принадлежность ему вышеназванного сайта и размещение в сети Интернет приведенной информации с использованием спорных обозначений.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что, действительно, ответчиками при осуществлении совместной деятельности по производству и введению в гражданский оборот, а также рекламе в сети «Интернет» использовали спорные обозначения в целях индивидуализации производимой и реализуемой ими продукции.

Оценивая сходство обозначений, использованных ответчиками, с товарными знаками, исключительные права на которые принадлежат истцу, суд исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При

этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), обозначение считается сходным до степени смешения с другим

обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 этих Правил.

Пунктом 42 данных правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Пунктом 7.1.2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12 (далее – Руководство) установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, включающими словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, объемными обозначениями, комбинированными обозначениями,

включающими изобразительные или объемные элементы. Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При этом следует иметь в виду, что словесные обозначения могут включать как сильные, так и слабые элементы. Сильный элемент оригинален, не носит описательного характера и иногда лежит в основе серии знаков одного правообладателя, образуемой путем присоединения к нему различных частей слов или неохранных обозначений.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 37 Обзора судебной практики от 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохранные элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Согласно подпункту 7.1.2.1 Руководства, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие/отсутствие их сходства как по каждому из указанных признаков в отдельности, так и в совокупности.

Экспертиза словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, не связанных друг с другом по смыслу и грамматически, проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Оценка сходства отдельно по каждому слову приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения с ранее зарегистрированным или заявленным на регистрацию товарным знаком другого лица, если комбинация слов, образующих заявленное обозначение, включает охраняемый (заявленный) словесный товарный знак другого лица.

Общее правило, применяемое при экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, состоит в том, что при оценке их сходства с охраняемым (заявленным) словесным товарным знаком другого лица принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части.

Иногда словесные обозначения включают слабые элементы (части слов) или содержат неохраноспособные слова, символы. В таком случае при анализе сходства следует учитывать, прежде всего, сильные элементы.

Вместе с тем, если обозначение, состоящее из слабых элементов или неохраноспособных слов, имеет смысловое значение (например, СЕЛЕНИТ), то это обозначение при экспертизе следует оценивать в целом, без деления на части.

Согласно пункту 7.1.2.2 Руководства изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

с изобразительными обозначениями;

с объемными обозначениями;

с комбинированными обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;

- наличие или отсутствие симметрии;

- смысловое значение;

- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);

- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях, т.е. при сравнении изобразительных и объемных обозначений

сходство может быть установлено, например, если в этих обозначениях совпадает какой-либо элемент, существенным образом влияющий на общее впечатление, или в случае, если обозначения имеют одинаковые или сходные очертания, композиционное построение, либо если они сходным образом изображают одно и то же, в связи с чем ассоциируются друг с другом.

Как правило, первое впечатление является наиболее важным при определении сходства изобразительных и объемных обозначений, так как именно первое впечатление наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, уже приобретавшими такой товар. Следовательно, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявляет отличие за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

При сопоставлении изобразительных и объемных обозначений следует учитывать значимость составляющих эти обозначения элементов. В частности, в случае сравнения двух объемных обозначений в виде бутылок для напитков, сходство выполнения доньшка бутылок при наличии существенных различий их форм, пропорций, цвета, выпуклых и вогнутых элементов будет иметь второстепенное значение и не приведет к установлению их сходства в целом.

При определении значимости того или иного элемента в составе изобразительного или объемного обозначения следует руководствоваться функцией товарного знака, то есть необходимо установить, насколько этот элемент способствует выполнению обозначением различительной функции.

В частности, к выводу о сходстве сравниваемых обозначений может привести тождество или сходство следующих элементов этих обозначений:

- пространственно-доминирующих;
- акцентирующих на себе внимание при восприятии обозначений (к таким элементам относятся, в первую очередь, изображения людей, животных, растений и других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр при условии их доминирования в составе обозначения);
- легко запоминающихся (например, симметричные элементы, элементы, представляющие собой изображения конкретных объектов, а не абстрактных).

В соответствии с пунктом 7.1.1 Руководства при анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

В выводе о сходстве сравниваемых товарных знаков (заявленного обозначения или товарного знака) до степени смешения также должен учитываться факт наличия однородности товаров и/или услуг, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы (заявлены) (см. п. 7.2 главы 2 раздела IV настоящего Руководства).

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. Те же принципы применяются при установлении однородности услуг.

Таким образом, если обозначения имеют некоторые различия, а товары и/или услуги являются идентичными или в определенной степени однородными, что может привести к предположению об их возможной принадлежности одному правообладателю, то следует сформулировать вывод о сходстве до степени смешения таких товарных знаков или заявленных обозначений.

Принимая во внимание вышеизложенные правовые нормы, правовые позиции

Верховного Суда Российской Федерации и правила оценки сходства обозначений, суд проводит сравнительный анализ противопоставленных обозначений:

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 872383	Товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 470303	Спорная продукция 1	Спорная продукция 2	Спорная продукция 3
		 		

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 872383 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, представляющей собой композицию из словесных и изобразительных элементов.

Фон этикетки выполнен в виде сочетания кусочков лайма, листочков мяты, кусочков льда.

В верхней части левой стороны этикетки по диагонали расположено слово «МОХИТО», выполненное заглавными буквами красного цвета в кириллице. Под буквами «ТО» в слове «МОХИТО» расположено слово «FRESH», выполненное заглавными буквами белого цвета. Слово «FRESH» помещено в прямоугольник черного цвета. Под словом «МОХИТО» расположены словесные элементы «напиток безалкогольный сокодержательный «Коктейль Мохито освежающий» со вкусом клубники», выполненный шрифтом значительно меньшим, нежели слово «МОХИТО», черным цветом в кириллице. Описанная выше композиция словесных элементов продублирована в правой части обозначения.

Цветовое сочетание товарного знака: красный, черный, белый, серый, светло-серый, голубой, серо-голубой, желтый, зеленый, светло-зеленый, желто-зеленый, темно-зеленый и серо-зеленый.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, представляющей собой композицию из словесных и изобразительных элементов.

Фон этикетки выполнен в виде сочетания кусочков лайма, клубники, листочков мяты, кусочков льда.

В верхней части левой стороны этикетки по диагонали расположено слово «МОХИТО», выполненное заглавными буквами красного цвета в кириллице. Под буквами «ТО» в слове «МОХИТО» расположено слово «FRESH», выполненное заглавными буквами белого цвета. Слово «FRESH» помещено в прямоугольник черного цвета. Под словом «МОХИТО» расположены словесные элементы «напиток безалкогольный сокодержательный «Коктейль Мохито освежающий» со вкусом клубники», выполненный шрифтом значительно меньшим, нежели слово «МОХИТО», черным цветом в кириллице. Описанная выше композиция словесных элементов продублирована в правой части обозначения.

Цветовое сочетание товарного знака: красный, черный, белый, серый, светло-серый, зеленый, светло-зеленый, желто-зеленый, темно-зеленый, желтый, розовый

Товарные знаки, в защиту которых предъявлен иск, оформлены в виде этикетки со светлым фоном, в центральной части которой размещена композиция в виде сочетания кусочков разрезанного лайма, клубники, листьев мяты (товарный знак по свидетельству

Российской Федерации № 470303) и кусочков разрезанного лайма, листьев мяты (товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 872383), а также словесных элементов «МОХИТО», «fresh» и других. При этом, словесный элемент «МОХИТО», который занимает центральное положение в этикетке по сравнению с другими словесными элементами, расположен по диагонали. Словесный элемент «fresh» в товарных знаках расположен в прямоугольнике черного цвета небольшого размера под словесным элементом «Мохито» в правой его части.

Спорная продукция 1 представляет собой банку с нанесенной на ней литографией, в состав которой входят расположенные несколько под углом горизонтально ориентированные словесные элементы «МОЛТО fresh» расположенные на двух строках, при этом словесный элемент «МОЛТО» выполнен крупными красными буквами английского алфавита, а словесный элемент «fresh» расположен внутри черного прямоугольника и выполнен белыми строчными буквами английского алфавита.

На этикетке представлены иные словесные элементы «С соком лайма и клубники, 100 настоящий», которые носят описательный характер и не занимают доминирующее положение.

Также в состав указанного обозначения входят реалистичные изображения кусочка лайма, клубники и листьев мяты, расположенных на белом фоне.

Цветовое сочетание: белый, черный, зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый, желтый, желто-зеленый, красный, светло-красный, темно-красный, розовый, серый, светло-серый.

Спорная продукция 2 представляет собой банку с нанесенной на ней литографией, в состав которой входят расположенные несколько под углом горизонтально ориентированные словесные элементы «МОЛТО fresh» расположенные на двух строках, при этом словесный элемент «МОЛТО» выполнен крупными красными буквами английского алфавита, а словесный элемент «fresh» расположен внутри черного прямоугольника и выполнен белыми строчными буквами английского алфавита.

На этикетке представлены иные словесные элементы «С соком лайма и клубники, 100 настоящий», которые носят описательный характер и не занимают доминирующее положение.

Также в состав указанного обозначения входят реалистичные изображения кусочка лайма, клубники и листьев мяты, расположенных на белом фоне.

Цветовое сочетание: белый, черный, зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый, желтый, желто-зеленый, красный, светло-красный, темно-красный, розовый, серый, светло-серый.

Спорная продукция 3 представляет собой банку с нанесенной на ней литографией, состав которой входят вертикально ориентированные словесные элементы «МОЛТО fresh» расположенные на двух строках, при этом словесный элемент «МОЛТО» выполнен крупными красными буквами английского алфавита, а словесный элемент «fresh» расположен внутри зеленого прямоугольника и выполнен белыми строчными буквами английского алфавита.

На этикетке представлены иные словесные элементы «С соком лайма и клубники, 100 настоящий», которые носят описательный характер и не занимают доминирующее положение.

Также в состав указанного обозначения входят реалистичные изображения кубиков льда, ягод клубники, кусочков лайма и листьев мяты.

Верхняя часть этикетки выполнена белым цветом, ее основание черным цветом.

Цветовое сочетание. Белый, черный, зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый, желтый, желто-зеленый, красный, светло-красный, темно-красный, розовый, серый, светло-серый

Спорная продукция представляет собой алюминиевые банки, поверх которых нанесен рисунок в виде этикетки (литографии) со светлым фоном, на которой размещена

композиция в виде сочетания кусочков разрезанного лайма, клубники, листьев мяты (Спорная продукция 1, 2) и кусочков разрезанного лайма, листьев мяты (Спорная продукция 3), а также словесных элементов. Словесный элемент «МОЛТО» выполнен крупными буквами красного цвета, занимает центральное, значимое положение на этикетке. При этом, словесный элемент «МОЛТО», который занимает центральное положение в этикетках по сравнению с другими словесными элементами, расположен по диагонали (Спорная продукция 1,2) и вертикально (Спорная продукция 3). Словесный элемент «fresh» в спорной продукции (1,2,3) расположен в прямоугольнике небольшого размера черного цвета рядом. Иные словесные элементы «С соком лайма и клубники, 100 настоящий» (Спорная продукция 1, 3); иные словесные элементы «С соком лайма, 100 настоящий» (Спорная продукция 2) нанесены мелким шрифтом, занимают незначительное, второстепенное положение на этикетках.

Спорные литографии выполнены в белом, черном, зеленом, светло-зеленом, темно-зеленом, желтом, желто-зеленом, красном, светло-красном, темно-красном, розовом, сером, светло-сером цветах в разном их сочетании. В спорной продукции 1,3 также присутствуют оттенки розового цвета (клубника).

Суд, проведя сравнительный анализ комбинированных товарных знаков истца и обозначений, используемых ответчиком, в соответствии с вышеприведенными положениями Правил и руководства, пришел к выводу о сходстве данных обозначений до степени смешения в высокой степени ввиду того, что они имеют общее зрительное впечатление за счет сходного композиционного и цветографического решения.

В литографиях, нанесенных на спорной продукции, за основу взята по сути аналогичное товарным знакам композиционное решение (сочетание кусочков лайма, клубники, мяты) и словесных элементов, которые не только совпадают, но и имеют определенное расположение (размещены в центре, в верхней части этикетки).

Также суд обращает внимание на сходство цветовой гаммы, в которой выполнены товарные знаки истца и литографии на спорной продукции. При этом следует особо отметить, что не только совпадение цветовой гаммы порождает общее зрительное впечатление, но и главным образом сходство цветового решения как словесных, так и элементов товарных знаков и литографий спорной продукции. Так, например, написание слова «МОХИТО» и «МОЛТО» красным цветом, написание слова «fresh» белым цветом и расположение его в прямоугольнике черного цвета (в Спорной продукции 1, 2) или в прямоугольнике светло-зеленого цвета (в Спорной продукции 3), изображения лайма, мяты, клубники также имеют тождественную цветовую гамму. Спорная продукция и товарные знаки имеют также общий светлый фон.

При таких обстоятельствах суд полагает, что наличие определенных визуальных отличий в целом не влияет на их иное визуальное восприятие потребителем в целом, в связи с чем у рядового потребителя может сложиться впечатление о принадлежности товаров, маркированных спорными обозначениями, одному производителю.

Как указано в пункте 45 Правил № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В пункте 7.2.1 Руководства отмечено, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Принятая МКТУ не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары.

Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало, что товары «напитки безалкогольные» 32-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 872383, № 470303, и спорные товары, произведенные и реализуемые ответчиками, идентичны и однородны, поскольку относятся к одному роду и виду, имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, в связи с чем указанные товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Выводы об идентичности товаров, для которых зарегистрированы товарные знаки истца, и в производстве и введении в гражданский оборот которых участвуют ответчики, также приводят к выводу о сходстве до степени смешения таких товарных знаков и спорных обозначений даже при наличии некоторых различий сравниваемых обозначений.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что совместная деятельность ответчиков по производству и введению в гражданский оборот с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, являются нарушением исключительных прав истца на указанные выше товарные знаки.

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

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 (подпункт 2 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ).

В пункте 91 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10) разъяснено, что использование переработанного произведения (в том числе модифицированной программы для ЭВМ) без

согласия правообладателя на такую переработку само по себе образует нарушение исключительного права на произведение независимо от того, является ли лицо, использующее переработанное произведение, лицом, осуществившим переработку.

Как отмечено в пункте 95 постановления от 23.04.2019 № 10 при рассмотрении дел о нарушении исключительного права на произведение путем использования его переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ) для удовлетворения заявленных требований должно быть установлено, что одно произведение создано на основе другого.

Создание похожего (например, в силу того что двумя авторами использовалась одна и та же исходная информация), но творчески самостоятельного произведения не является нарушением исключительного права автора более раннего произведения. В таком случае оба произведения являются самостоятельными объектами авторского права.

Как отмечено в пункте 109 постановления от 23.04.2019 № 10, при рассмотрении судом дела о защите авторских прав надлежит исходить из того, что, пока не доказано иное, автором произведения считается лицо, указанное в качестве такового на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 ГК РФ (статья 1257 ГК РФ), в Реестре программ для ЭВМ или в Реестре баз данных (пункт 6 статьи 1262 ГК РФ).

Согласно пункту 110 постановления от 23.04.2019 № 10, необходимость исследования иных доказательств может возникнуть в случае, если авторство лица на произведение оспаривается путем представления соответствующих доказательств.

При этом отсутствует исчерпывающий перечень доказательств авторства. Например, об авторстве конкретного лица на фотографию может свидетельствовать в числе прочего представление этим лицом необработанной фотографии.

Правообладателем, получившим исключительное право на основании договора об отчуждении исключительного права, считается лицо, указанное в представленном в суд договоре. При этом и в случае, если этот договор заключен не непосредственно с автором, а с иным лицом, в свою очередь получившим право на основании договора об отчуждении исключительного права, иные доказательства в подтверждение права на иск, по общему правилу, не требуются. Необходимость исследования обстоятельств возникновения авторского права и перехода этого права к правопродественнику истца отсутствует, если право истца не оспаривается при представлении ответчиком соответствующих доказательств.

В подтверждение наличия у истца исключительного авторского права на спорное произведение в материалы дела представлены договор от 01.11.2011 № 2351/11, акт сдачи-приемки работ от 28.11.2011.

Согласно предмету данного договора от 01.11.2011 № 2351/11 общество «Очаково» (Заказчик) поручает, а общество с ограниченной ответственностью «Ля Феджа» (Исполнитель) принимает на себя обязательства выполнить услуги по разработке дизайн-макетов этикеток и рекламных материалов продуктов Заказчика. Конкретный перечень работ определяется сторонами в Приложении №1 к настоящему договору.

Согласно пункту.6.1 договора от 01.11.2011 № 2351/11 Стороны соглашаются, что в случае если результат работ, по данному Договору подпадает под действие части Четвертой Гражданского кодекса РФ, все исключительные авторские права на результаты работ выполненные Исполнителем, включая, но не ограничиваясь, право на использование, распространение и воспроизведение результата работ (или его части), в том числе и в результате интеллектуальной деятельности третьих лиц, привлеченных Исполнителем для выполнения обязательств по настоящему Договору, а также материалов, эскизов, созданных в процессе работ по договору, без ограничений по сроку их действия и территории, без обязанности выплаты дополнительного вознаграждения, принадлежит Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки работ и только после выплаты вознаграждения в соответствии с условиями настоящего Договора.

В материалы представлен акт сдачи-приемки работ от 28.11.2011 №16, подписанный сторонами договор в рамках которого был одобрен макет, в защиту которого был предъявлен настоящий иск.

Доказательств того, что какое-либо иное лицо, нежели истец, является правообладателем спорного объекта исключительных прав, в материалах дела не имеется.

При этом суд отклоняет доводы Ответчика 1 о наличии у него исключительного права на произведение дизайна, созданное независимым творческим трудом, которое он вправе использовать на спорной продукции.

Так, в подтверждение указанного довода Ответчик 1 представил в материалы дела акт приемки-передачи выполненных работ от 27.03.2020, из которого следует, что Ответчик 1 в качестве Заказчика принял выполненные работы по созданию «дизайна упаковки напитка ж/банка «Мохито»»

Вместе с тем в материалы дела не был представлен как договор, заключенный Ответчиком 1 в качестве Заказчика на создание какого-либо дизайн-макета, равно как и не был представлен сам дизайн-макет, о наличии исключительного права на который заявляет Ответчик 1.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Вместе с тем Ответчик 1, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие обстоятельства наличия у него исключительного права на дизайн-макет.

При этом арбитражный суд не занимается сбором доказательств. Обязанность по доказыванию фактических обстоятельств спора в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возложена на лиц, участвующих в деле.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Сравнивая дизайн-макет, исключительное право на который принадлежит истцу, со спорными обозначениями, использованными ответчиками, суд отмечает, что они имеют общие одинаковые черты, что подтверждается одним и тем же сюжетом, расположением объектов, одной палитрой цветов.

В литографиях, нанесенных на спорной продукции, за основу взята по сути аналогичное дизайн-макету истца композиционное решение (сочетание кусочков лайма, клубники, мяты) и словесных элементов, которые не только совпадают, но и имеют определенное расположение (размещены в центре, в верхней части этикетки).

Также суд обращает внимание на сходство цветовой гаммы, в которой выполнен дизайн-макет истца и литографии на спорной продукции. При этом следует особо отметить, что не только совпадение цветовой гаммы порождает общее зрительное впечатление, но и главным образом сходство цветового решения дизайн-макета и литографий спорной продукции. Так, например, написание слова «МОХИТО» и «МОЛТО» красным цветом, написание слова «fresh» белым цветом и расположение его в прямоугольнике черного цвета (в Спорной продукции 1, 2) или в прямоугольнике светло-зеленого цвета (в Спорной продукции 3), изображения лайма, мяты, клубники также имеют тождественную цветовую гамму. Спорная продукция и товарные знаки имеют также общий светлый фон.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что наличие определенных визуальных отличий в целом не влияет на их иное визуальное восприятие потребителем в целом, в связи с чем, у рядового потребителя может сложиться впечатление о принадлежности товаров со спорными обозначениями одному производителю.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что использованный ответчиками в спорной продукции дизайн в полной мере воспроизводит основные отличительные черты, присущие дизайну, исключительное право на который принадлежит истцу.

Вместе с тем, в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчиками в материалы дела не представлены доказательства, свидетельствующие о наличии у них разрешения истца на использование принадлежащих ему объектов авторского права.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу о том, что совместные действия ответчиков, связанные с использованием названного объекта авторского права истца, являются нарушением соответствующих исключительных прав истца.

При этом суд отклоняет доводы Ответчика 2 о том, он не несет ответственность за нарушение исключительных прав истца, поскольку он действовал по поручению, не знал и не должен был знать об их нарушении.

В обоснование указанного довода Ответчик 2 ссылался на разъяснения, данные в пункте 73 Постановления № 10, согласно которому лицо, давшее поручение или задание незаконно использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, и лицо, исполнившее такое поручение или задание, перед правообладателем отвечают солидарно, за исключением случаев, когда лицо, действовавшее по поручению или заданию, не знало и не должно было знать о нарушении исключительного права правообладателя. Заявленное к такому лицу требование удовлетворению не подлежит, что не исключает возможности применения к нему иных мер защиты исключительного права, перечисленных в пункте 5 статьи 1250 ГК РФ.

Суд обращает внимание на то, что истец при подаче настоящего искового заявления обратился с требованиями о признании действий ответчиков нарушением, а также о пресечении соответствующих действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Вместе с тем, как следует из разъяснений, данных в пункте 73 Постановления № 10, использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации по поручению или заданию лица, нарушающего исключительное право правообладателя, в свою очередь, также образует нарушение исключительного права.

К лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, могут быть применены меры защиты исключительных прав, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ. При этом с учетом положений пункта 6.1 статьи 1252 ГК РФ лицо, давшее поручение или задание незаконно использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, и лицо, исполнившее такое поручение или задание, перед правообладателем отвечают солидарно, за исключением случаев, когда лицо, действовавшее по поручению или заданию, не знало и не должно было знать о нарушении исключительного права правообладателя. Заявленное к такому лицу требование удовлетворению не подлежит, что не исключает возможности применения к нему иных мер защиты исключительного права, перечисленных в пункте 5 статьи 1250 ГК РФ.

Согласно пункту 5 статьи 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя таких мер, как публикация решения суда о допущенном нарушении (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252), пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252), изъятие и уничтожение контрафактных материальных носителей (подпункт 4 пункта 1 статьи 1252). Указанные действия осуществляются за счет нарушителя.

Из изложенного следует, что даже в случае отсутствия вины Ответчика 2 в осуществлении совместной деятельности ответчиков по производству и введению в

гражданский оборот спорной продукции фактическое использование объектов исключительных прав истца образует нарушение с его стороны этих исключительных прав и не освобождает его от обязанности прекратить такое нарушение.

Иск о признании действий незаконными представляет собой разновидность иска о признании. Целью (мотивом) исковых требований о признании незаконными, нарушающими исключительные права истца действий ответчика является внесение ясности в юридические отношения истца и ответчика, констатация судом наличия исключительного права у истца и факта нарушения этого права ответчиком. Такой правовой подход отражен, в частности, в определениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.10.2012 № ВАС-39/12, от 17.10.2012 № ВАС-12821/12, от 15.10.2012 № ВАС-12700/12 (определениями в передаче дела в президиум суда отказано).

С учётом изложенного, подлежат удовлетворению следующие иски требования общества «Очаково»:

Признать действия ООО «Энерджи Дринк Компани» по использованию



обозначений №1, №2, №3, при производстве безалкогольных напитков, рекламировании, предложении к продаже в сети «Интернет» на территории РФ нарушением исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам № 470303, №872383.

Признать действия ООО «Энерджи Дринк Компани» по использованию



обозначений №1, №2, №3, при производстве безалкогольных напитков, рекламировании, предложении к продаже в сети «Интернет» продукции, на территории Российской Федерации нарушающими исключительные права истца на объект



авторского права.

Признать действия ООО «КЭН-ПАК Завод Упаковки» по использованию



обозначений №1, №2, №3, при производстве алюминиевой

банки для напитков с литографией на территории Российской Федерации нарушением исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам № 470303, №872383.

Признать действия ООО «КЭН-ПАК Завод Упаковки» по использованию



обозначений №1 , №2 , №3 , при производстве алюминиевой банки для напитков с литографией на территории Российской Федерации нарушающими



исключительные права истца на объект авторского права .

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования 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.

В пункте 57 постановления от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Таким образом, меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным нарушением. Абстрактный запрет установлен непосредственно законом.

Следовательно, требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для делящегося или незавершенного правонарушения и такие меры являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.

В то же время абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона удовлетворению не подлежат, поскольку удовлетворение такого требования также влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, так как привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет.

Указанная правовая позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2020 по делу № А40-262864/2019.



Как указывалось выше, совокупностью представленных в материалы дела доказательств подтверждается осуществление ответчиками совместной деятельности по производству и предложению к продаже безалкогольных напитков, в том числе рекламе производимой продукции в сети «Интернет», с использованием объектов интеллектуальных прав, исключительные права на которые принадлежат истцу при отсутствии согласия последнего.

Ответчик 2 представил в материалы дела письмо от 29.11.2023 № 181, из которого усматривается, что Ответчик 2 прекратил производство спорной продукции. В подтверждение указанного обстоятельства Ответчик 2 представил выписку из SAP по учету производства, в которой отражены дизайны, принятые к производству по заказу Ответчика 1 в период с 31.10.2023 по 24.11.2023. Из названной выписки следует, что продукция со спорными литографиями в обозначенный период не производилась.

Таким образом, представленными Ответчиком 2 в материалы дела доказательствами в их совокупности и взаимной связи подтверждается, что на момент рассмотрения спора нарушение со стороны Ответчика 2 соответствующими способами прекращено. Доказательств обратного в материалах дела не имеется.

С учетом изложенного оснований для удовлетворения требования о запрете Ответчику 2 использовать спорные объекты интеллектуальных прав не имеется.

Вместе с тем суд пришел к выводу о том, что требования истца обязать ООО «Энерджи Дринк Компани» прекратить незаконное использование обозначений на

спорной продукции 1  , спорной продукции 2  , спорной продукции 3



объекта авторского права , а также обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 470303, № 872383 при производстве безалкогольных напитков, рекламировании, предложении к

продаже в сети «Интернет» продукции, продаже, ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации подлежат удовлетворению частично с учетом того, что доказательств прекращения нарушения исключительных прав истца на спорные объекты интеллектуальных прав на момент рассмотрения спора судом Ответчиком 1 в материалы дела не представлено.

Так суд полагает подлежащим удовлетворению требование истца обязать Ответчика 1 прекратить незаконное использование на спорной спорной продукции 1



, спорной продукции 2



, спорной продукции 3



объекта авторского



права , при производстве безалкогольных напитков, рекламировании, предложении к продаже в сети «Интернет» продукции, на территории Российской Федерации.

В свою очередь требование истца обязать Ответчика 1 прекратить незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 470303, № 872383 при ином введении в гражданский оборот безалкогольных напитков на территории Российской Федерации удовлетворению не подлежит, поскольку является абстрактным.

Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

При изложенных обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Расходы по оплате государственной пошлины распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Признать действия ООО «Энерджи Дринк Компани» по использованию



обозначений №1

, №2



, №3



, при производстве безалкогольных

напитков, рекламировании, предложении к продаже в сети «Интернет» на территории РФ

нарушением исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам № 470303, №872383.

Признать действия ООО «Энерджи Дринк Компани» по использованию



обозначений №1, №2, №3, при производстве безалкогольных напитков, рекламировании, предложении к продаже в сети «Интернет» продукции, на территории Российской Федерации нарушающими исключительные права



истца на объект авторского права.

Признать действия ООО «КЭН-ПАК Завод Упаковки» по использованию



обозначений №1, №2, №3, при производстве алюминиевой банки для напитков с литографией на территории Российской Федерации нарушением исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам № 470303, №872383.

Признать действия ООО «КЭН-ПАК Завод Упаковки» по использованию



обозначений №1, №2, №3, при производстве алюминиевой

банки для напитков с литографией на территории Российской Федерации нарушающими



исключительные права истца на объект авторского права .

Обязать ООО «Энерджи Дринк Компани» прекратить незаконное использование на



спорной продукции 1

, спорной продукции 2

, спорной продукции 3



объекта авторского права , при производстве безалкогольных напитков, рекламировании, предложении к продаже в сети «Интернет» продукции, на территории Российской Федерации.

Взыскать с ООО «Энерджи Дринк Компани» в пользу АО МПБК "ОЧАКОВО" расходы по оплате государственной пошлины в размере 18 000 руб.

Взыскать с ООО "КЭН-ПАК ЗАВОД УПАКОВКИ" в пользу АО МПБК "ОЧАКОВО" расходы по оплате государственной пошлины в размере 12 000 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области в течение месяца.

Судья

М.А. Миронова