



**ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД**  
127994, г. Москва, ГСП -4, проезд Соломенной сторожки, д. 12  
адрес электронной почты: [info@mail.9aas.ru](mailto:info@mail.9aas.ru)  
адрес веб.сайта: <http://www.9aas.arbitr.ru>

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**№ 09АП-30506/2014-ГК**

**город Москва**  
**22 августа 2014 года**

**Дело № А40-139596/2013**

**Резолютивная часть постановления объявлена 18 августа 2014 года**  
**Постановление изготовлено в полном объеме 22 августа 2014 года**

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  
председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,  
судей В.Р. Валиева, А.И. Трубицына,  
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.А. Захаровой  
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  
Закрытого акционерного общества «ГМГ-БИН»  
на решение Арбитражного суда города Москвы от 26 мая 2014 года  
по делу № А40-139596/2013, принятое судьей Ю.Л. Матюшенковой,  
по иску Закрытого акционерного общества «ГМГ-БИН»  
(ОГРН 1037731025243, 119602, г. Москва, Мичуринский пр-т,  
Олимпийская деревня ул., 3,1)  
к 1) Обществу с ограниченной ответственностью «ТУРСИБ-Б»  
(ОГРН 1025401487473, 630078, г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, д. 2),  
2) Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Афиша»  
(ОГРН 1107746038410, 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 9, стр. 1),  
3) Ларину Льву Юрьевичу, 4) Арутюняну Самвелу Владимировичу  
о защите исключительных прав,

при участии в судебном заседании:

от истца: Ермакова Е.А., Верикобцева Н.В.,  
Вербицкая Л.В. (по доверенности от 02.09.2013);  
Нехорошева Л.А. (по доверенности от 20.11.2013)  
от ответчика: 1) Горемыкина Е.Г. (по доверенности от 10.01.2014),  
Кузнецова С.А. (по доверенности от 10.01.2014)  
2), 3), 4) не явились, извещены

## У С Т А Н О В И Л:

Закрытое акционерное общество «ГМГ-БИН» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «ТУРСИБ-Б», Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Афиша», Ларину Льву Юрьевичу, Арутюняну Самвелу Владимировичу (далее – ответчики) со следующими требованиями (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения иска)

запретить Обществу с ограниченной ответственностью «ТУРСИБ-Б» использование обозначений «ФЕСТИВАЛЬ», «FESTIVAL», в том числе со словами «галерея», «gallery», сходных до степени смешения с товарными знаками Закрытого акционерного общества «ГМГ-БИН» № 280018, 302486, 301570, 301569, 295359, в качестве наименования торгового центра для услуг 35 класса МКТУ, а именно продвижения товаров для третьих лиц, в том числе, услуг оптовой и розничной торговли, и для услуг 36 класса МКТУ, а именно сдачи в аренду нежилых помещений;

запретить Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Афиша» использование обозначений «Festival GALLERY» и «Галерея ФЕСТИВАЛЬ», сходных до степени смешения с товарными знаками Закрытого акционерного общества «ГМГ-БИН» № 280018, 302486, 301570, 301569, 295359, на сайте <http://www.afisha.ru> при продвижении услуг торгового центра «Festival GALLERY» и/или «Галерея ФЕСТИВАЛЬ», находящегося по адресу: г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, д.2;

запретить Ларину Льву Юрьевичу использование обозначений «Festival GALLERY» и «Галерея ФЕСТИВАЛЬ», сходных до степени смешения с товарными знаками Закрытого акционерного общества «ГМГ-БИН» № 280018, 302486, 301570, 301569, 295359 на сайте <http://www.adensya.ru> при продвижении услуг торгового центра «Festival GALLERY» и/или «Галерея ФЕСТИВАЛЬ», находящегося по адресу: г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, д.2;

запретить Арутюняну Самвелу Владимировичу использование обозначений «Festival GALLERY» и «Галерея ФЕСТИВАЛЬ», сходных до степени смешения с товарными знаками Закрытого акционерного общества «ГМГ-БИН» № 280018, 302486, 301570, 301569, 295359, на сайте <http://www.shopandmall.ru> при продвижении услуг торгового центра «Festival GALLERY» и/или «Галерея ФЕСТИВАЛЬ», находящегося по адресу: г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, д.2;

взыскать компенсацию с Общества с ограниченной ответственностью «ТУРСИБ-Б» в размере 85.000 руб., с Общества с ограниченной ответственностью «Компания Афиша» в размере 5.000 руб., с Ларина Льва Юрьевича в размере 5.000 руб., Арутюняна Самвела Владимировича в размере 5.000 руб.

В свою очередь, Общество с ограниченной ответственностью «ТУРСИБ-Б» и Ларин Лев Юрьевич обратились с заявлениями о взыскании с Закрытого акционерного общества «ГМГ-БИН» судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 345.978 руб. в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ТУРСИБ-Б» и 30.000 руб. в пользу Ларина Льва Юрьевича.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26 мая 2014 года в удовлетворении исковых требований отказано.

С Закрытого акционерного общества «ГМГ-БИН» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ТУРСИБ-Б» взысканы расходы на оплату услуг представителя в размере 100.000 руб.

В удовлетворении остальной части заявлений о взыскании судебных расходов отказано.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что судебные акты по делу № А45-220/2008 Арбитражного суда Новосибирской области не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего спора; используемые ответчиком – Обществом с ограниченной ответственностью «ТУРСИБ-Б» обозначения для индивидуализации торгового центра, не обладают признаками коммерческого обозначения, установленными законодательством, кроме того, торговый центр по состоянию на 22.01.2004 г. представлял собой объект незавершенного строительства, не был введен в эксплуатацию и не функционировал; товарные знаки истца и используемые ответчиком обозначение для индивидуализации торгового центра являются сходными до степени смешения и используются для индивидуализации тех же услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца; остальными ответчиками - Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Афиша», Лариным Львом Юрьевичем, Арутюняном Самвелом Владимировичем также допущено нарушение исключительных прав на товарные знаки истца; взысканные судом расходы на оплату услуг представителя являются чрезмерными и не отвечают критерию разумности.

Ответчик - Общество с ограниченной ответственностью «ТУРСИБ-Б» представило отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

В судебном заседании апелляционного суда представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал, ответчик - Общество с ограниченной ответственностью «ТУРСИБ-Б» против доводов жалобы возражал.

Ответчики – Общество с ограниченной ответственностью «Компания Афиша», Ларин Лев Юрьевич, Арутюнян Самвел Владимирович, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе, с учетом правил пунктов 4 - 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 г. № 12), явку представителей в судебное заседание не обеспечили, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанных лиц.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, считает, что решение суда подлежит изменению, исходя из следующего.

Исковые требования по настоящему делу мотивированы следующим.

Истец является обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

по свидетельству Российской Федерации № 280019 (со словесным обозначением «festival»), дата приоритета - 21.06.2004 г., зарегистрирован 10.12.2004 в отношении услуг 35 класса МКТУ (в том числе продвижение товаров [для третьих лиц], с том числе услуги оптовой и розничной торговли);

по свидетельству Российской Федерации № 302486 (со словесным обозначением «Фестиваль»), дата приоритета - 21.06.2005 г., зарегистрирован 10.03.2006 в отношении услуг 35 класса МКТУ, в том числе продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги оптовой и розничной торговли;

по свидетельству Российской Федерации № 280018 (содержащий словесное обозначение «ФЕСТИВАЛЬ FESTIVAL»), дата приоритета - 15.06.2004 г., зарегистрирован 10.12.2004 в отношении услуг 36 класса МКТУ (в том числе операции с недвижимостью, посреднические услуги, сдача в аренду нежилых помещений),

по свидетельству Российской Федерации № 301570 (словесное обозначение «ФЕСТИВАЛЬ ПРОДАЖ»), дата приоритета - 16.11.2005 г., зарегистрирован 22.02.2006, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ (в том числе реклама; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги оптовой и розничной торговли), 36 класса МКТУ (сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; операции с недвижимостью), 37 класса МКТУ (ремонт; установка оборудования, уборка внутри зданий),

по свидетельству Российской Федерации № 301569 (словесное обозначение «ФЕСТИВАЛЬ ПОКУПОК»), дата приоритета - 16.11.2005 г., зарегистрирован 22.02.2006, в том числе в отношении услуг 35 Класса МКТУ (в том числе реклама; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги оптовой и розничной торговли), 36 класса МКТУ (в том числе сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; операции с недвижимостью), 37 класса МКТУ (в том числе ремонт; установка оборудования, уборка внутри зданий);

по свидетельству Российской Федерации № 95359 (словесное обозначение «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»), дата приоритета - 30.03.2005 г., зарегистрирован 13.09.2005, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ (в том числе продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги оптовой и розничной торговли;), 36 класса МКТУ (в том числе операции с недвижимостью, сдача в аренду нежилых помещений;), в том числе 37 класса МКТУ (в том числе ремонт; установка оборудования);

по свидетельству Российской Федерации № 366744, дата приоритета 03.10.2007, зарегистрирован 08.12.2008, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ (в том числе реклама, продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги оптовой и розничной торговли; 36 Класса МКТУ (в том числе операции с

недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление нежилым фондом).

Истец, обосновывая исковые требования, указывает, что ответчик – Открытое акционерное общество «ТУРСИБ-Б», являющийся собственником торгового центра, расположенного по адресу: г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, д. 2, без разрешения истца использует для индивидуализации услуг торгового центра, связанного с продвижением товаров для третьих лиц, обозначения «FESTIVAL gallery»/ «галерея Фестиваль» (при входе в торговый центр, на служебных вывесках и деловой документации указывает название торгового центра на русском языке - галерея ФЕСТИВАЛЬ, а на внешней вывеске вверху здания размещена вывеска - FESTIVAL gallery).

Ответчики - Общество с ограниченной ответственностью «Компания Афиша», Ларин Лев Юрьевич, Арутюнян Самвел Владимирович без разрешения истца осуществляют предложение к продаже (рекламу) услуг, принадлежащего ответчику торгового центра «ФЕСТИВАЛЬ» на своих сайтах [www.afisha.ru](http://www.afisha.ru), [www.adensya.ru](http://www.adensya.ru), [www.shopandmall.ru](http://www.shopandmall.ru).

В подтверждение указанного истцом представлены Отчет Общества с ограниченной ответственностью «СК и партнеры» с фотографиями, а также удостоверенные нотариусом Миллером Н.Н. протоколы осмотра сайтов [www.afisha.ru](http://www.afisha.ru), [www.adensya.ru](http://www.adensya.ru), [www.shopandmall.ru](http://www.shopandmall.ru).

Закрытое акционерное общество «ГМГ-БИН», являясь владельцем торгового центра «Фестиваль», расположенным в Москве, и полагая, что ответчики без разрешения правообладателя используют словесное обозначение «Фестиваль/FESTIVAL» при оказании услуг в торговом центре «Фестиваль», расположенного в городе Новосибирске, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью «ТУРСИБ-Б», в том числе услуг оптовой и розничной торговли, услуг по сдаче помещений в аренду, однородным услугам, в отношении которых истцом зарегистрированы вышеуказанные товарные знаки, обратился с настоящим иском в Арбитражный суд города Москвы.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации 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, если настоящим 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 настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными

настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

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

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.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции с учетом положений пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации пришел к выводу о том, что коммерческое обозначение «Gallery Festival» обладает достаточными различительными признаками, его употребление известно на определенной территории - территории города Новосибирска, ответчик непрерывно использует данное коммерческое обозначение с 2003 года, то есть до даты возникновения у истца приоритета на товарные знаки, поэтому нарушения исключительных прав на товарные знаки ответчиками допущено не было.

Судебная коллегия не может согласиться с указанными выводами суда первой инстанции по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и

(или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Таким образом, владелец товарного знака не вправе запрещать использовать спорное обозначение лицу, которое добросовестно его применяло для индивидуализации своего юридического лица до даты приоритета товарного знака (без расширения объема использования обозначения после регистрации товарного знака), что подтверждается сложившейся судебной практикой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.09.2008 г. № 7288/08, от 05.03.2002 г. № 4193/01, от 05.03.2002 г. № 4194/01, от 05.03.2002 г. № 4197/01).

В соответствии со статьей 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц. Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два или более коммерческих обозначения.

Коммерческое обозначение представляет собой объект интеллектуальной собственности.

Коммерческим обозначением является символ, позволяющий отличать одно предприятие от другого. Для потребителя коммерческое обозначение - это внешнее проявление бизнеса, на которое он ориентируется, совершая покупки, обращаясь за оказанием услуг и т.д.

При соблюдении двух основных условий (различительная способность и известность на определенной территории) Гражданского кодекса Российской Федерации наделяет правообладателя исключительным правом использования коммерческого обозначения любым способом, не противоречащим закону (пункт 1 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В подтверждение возникновения права на коммерческое обозначение «Gallery Festival» /«Галерея Фестиваль» с 22.01.2004 г. ответчиком в материалы дела представлены следующие доказательства:

-приказ Открытого акционерного общества «ТУРСИБ-Б» от 22.01.2004 г. № 1/04 об утверждении для торгового центра, расположенного по адресу: г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, 2, болк «Б», коммерческого обозначения «Gallery Festival», представляющее собой совокупность расположенных на белом фоне исполненных в оригинальной графической манере элементов «Gallery», «Festival», а также положение о введении в хозяйственный оборот коммерческого обозначения «Gallery Festival» (т. 4 л.д. 58-61);

-агентский договор на выполнение функций заказчика от 01.06.2002 г. с дополнительными соглашениями и актом сдачи-приемки выполненных работ, а

также договор на создание проектно-сметной продукции/научно-технической документации с приложением (т. 4 л.д. 62-75);

-договор на оказание услуг по размещению лайтбоксов от 15.12.2003 г. № 1239 в метрополитене (л.д. 80);

-акт об уничтожении документов от 03.04.2006 г. (т. 4 л.д. 76-79).

-распечатки со статьями из сети-интернет.

Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В качестве доказательств по делу допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы (статья 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд апелляционной инстанции не может принять в качестве допустимого доказательства приказ Открытого акционерного общества «ТУРСИБ-Б» от 22.01.2004 г. № 1/04 об утверждении для торгового центра, расположенного по адресу: г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, 2, болк «Б», коммерческого обозначения «Gallery Festival», представляющее собой совокупность расположенных на белом фоне исполненных в оригинальной графической манере элементов «Gallery», «Festival», а также положение о введении в хозяйственный оборот коммерческого обозначения «Gallery Festival», поскольку данный документ является внутренним документом организации и не может свидетельствовать, что с указанного времени коммерческое обозначение «Gallery Festival» стало обладать достаточными различительными признаками, его употребление известно на определенной территории - территории города Новосибирска.

Суд апелляционной инстанции также не может принять в качестве достаточного и допустимого доказательства агентский договор на выполнение функций заказчика от 01.06.2002 г. с дополнительными соглашениями и актом сдачи-приемки выполненных работ, а также договор на создание проектно-сметной продукции/научно-технической документации с приложением, поскольку из предметов данных договоров усматривается, что они касаются гостиничного блока «Турист» в городе Новосибирске. В акте сдачи-приемки выполненных работ не указано наименование эскизного проекта входных узлов торгового центра и цветографические варианты его коммерческого обозначения.



Суд апелляционной инстанции также не может принять в качестве достаточного и допустимого доказательства по делу договор на оказание услуг по размещению лайтбоксов от 15.12.2003 г. № 1239 в метрополитене, поскольку ответчиком не представлено доказательств его исполнения.

Ссылка на акт об уничтожении документов от 03.04.2006 г. доказательством исполнения данного договора не является и не может подтверждать, что спорное коммерческое обозначение с 2003 года имело различительную способность и известность на определенной территории – в городе Новосибирске.

Распечатки со статьями из сети-интернет также не могут быть допустимыми доказательствам по делу, поскольку не отвечают критерию достоверности.

В своем решении суда первой инстанции также указывает, что спорное коммерческое обозначение «Gallery Festival» было разработано в 2003 году; как незавершенный строительством объект недвижимого имущества торговый центр был зарегистрирован 20.09.2002 г.; в период с осени 2003 года до весны 2005 года ответчиком заключались предварительные договоры аренды на помещения в торговом центре «Gallery Festival» и соглашения о намерениях по аренде помещений в нем, что свидетельствует о широкой осведомленности участников гражданского оборота (будущих арендаторов) о коммерческом обозначении «Gallery Festival» для строящегося торгового центра.

Вместе с тем, данные выводы суда документально ничем не подтверждены.

Предварительные договоры аренды на помещения в торговом центре «Gallery Festival» и соглашения о намерениях по аренде помещений ответчиком в материалы дела не представлены.

Акт об уничтожении документов от 03.04.2006 г. наличие такие договоров в прошлом подтвердить не может.

Таким образом, каких-либо доказательств того, что ответчик непрерывно использует спорное коммерческое обозначение с 2003 года, вне зависимости от даты ввода торгового центра в эксплуатацию и регистрации на него права собственности, то есть до даты возникновения у истца приоритета на товарные знаки, а также того, что с 22.01.2004 г. его употребление стало известно на определенной территории - территории города Новосибирска, не представлено.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции также пришел к выводу об отсутствии сходства товарных знаков истца и коммерческого обозначения ответчика ни по графическому, ни по смысловому, ни по фонетическому признакам.

Данный вывод суда первой инстанции ничем не мотивирован.

Пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» разъяснено, что при сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

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

Исключительное право сохраняется именно на сам товарный знак, а не на содержащиеся иные (графические, цветовые, композиционные, словесные и т.д.) элементы этикетку, на которой в качестве одного из элементов комбинированного (составного) обозначения нанесен текст, схожий с текстом, зарегистрированным в качестве товарного знака. В этом случае должен быть разрешен вопрос о сходстве использованных обозначений и зарегистрированного товарного знака до степени смешения.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом с позиций рядового потребителя без назначения экспертизы.

Обозначения «FESTIVAL gallery», «галерея ФЕСТИВАЛЬ» состоят из доминирующего сильного элемента «Festival/Фестиваль» и слабого элемента «gallery/галерея», неохраноспособного ввиду того, что такие обозначения как галерея (gallery), торговый центр, магазин для услуг торговли являются описательными и не несут индивидуализирующей функции.

Сравниваемые обозначения «FESTIVAL»/«ФЕСТИВАЛЬ» являются фонетически сходными до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 280018, 280019, 302486, так как фонетически входят в их состав.

Обозначение ФЕСТИВАЛЬ (FESTIVAL) имеет словарное значение - массовое празднество (музыкальное).

Обозначения «ФЕСТИВАЛЬ ПОКУПОК», «ФЕСТИВАЛЬ ПРОДАЖ» имеют значение - массового празднества, связанного с покупками/продажами.

При этом слова «покупок» и «продаж» указывают на вид услуг и являются семантически слабыми.

Словесные элементы «галерея», «gallery» также не меняют смысловое значение сравниваемых обозначений «FESTIVAL», «ФЕСТИВАЛЬ».

Обозначения «галерея», «gallery» в сравниваемых обозначениях является указанием на вид здания, в котором размещается торговый центр «FESTIVAL», «ФЕСТИВАЛЬ».

Таким образом, сравниваемые обозначения «FESTIVAL»/«ФЕСТИВАЛЬ» являются семантически сходными до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 280018, 280019, 302486.

Товарные знаки №№ 280018, 280019, 295359, 301569, 301570 и обозначение «ФЕСТИВАЛЬ» не имеют изобразительных элементов, выполнены стандартным шрифтом, в силу чего сравнительный анализ указанных товарных знаков и обозначения «ФЕСТИВАЛЬ» судом не проводится.

Однородность услуг обусловлена тем, что товарные знаки истца зарегистрированы, в том числе в отношении услуг оптовой и розничной торговли (35 класс МКТУ), услуг по сдаче помещений в аренду (36 класс МКТУ), а ответчик использует сходные до степени смешения спорные обозначения для предложения к

продаже и предоставления услуг по реализации товаров и сдачи помещений в аренду.

Сходство до степени смешения товарных знаков истца и обозначений «Фестиваль/Festival», используемых ответчиком подтверждается письменным заключением специалиста, патентного поверенного Белокопытова Андрея Викторовича, а также проведенным в 2012 году Социологическим факультетом МГУ социологическим опросом потребителей городов Новосибирска и Москвы, согласно которому более половины потребителей Новосибирска и Москвы считают, что владельцы торгового центра «ФЕСТИВАЛЬ» (Новосибирск) и товарного знака «ФЕСТИВАЛЬ/FESTIVAL» связаны между собой (50,1% - респонденты Новосибирска, 49,5% - респонденты Москвы) и около половины опрошенных (45,3% - респонденты Новосибирска, 47,2% - респонденты Москвы) считают, что их владельцем является одна и та же фирма.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что используемое ответчиком – Обществом с ограниченной ответственностью «ТУРСИБ-Б» в своей предпринимательской деятельности коммерческое обозначение «Фестиваль/FESTIVAL» сходно до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых является истец в отношении однородных услуг 35, 36 класса МКТУ, а именно: продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной торговли, а также услуга по сдаче в аренду нежилых помещений.

Ссылки суда первой инстанции на судебные акты по делу Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-220/2008 также не могут быть признаны судом апелляционной инстанции обоснованными в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку данные судебные акты не имеют преюдициального значения для рассматриваемого спора, поскольку приняты по делам с участием других лиц, с иными фактическими обстоятельствами спора.

В соответствии со статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец в рамках настоящего дела заявил требование о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «ТУРСИБ-Б» 85.000 руб. компенсации.

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении от 26.03.2009 г. Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (пункты 43.2, 43.3) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, приняв во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, степени вины нарушителя, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд апелляционной инстанции считает возможным взыскать с ответчика – Общества с ограниченной ответственностью «ТУРСИБ-Б» компенсацию в полном размере 85.000 руб.

Вместе с тем, требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Афиша», Ларину Льву Юрьевичу, Арутюняну Самвелу Владимировичу удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Истец указывает, что ответчики - Общество с ограниченной ответственностью «Компания Афиша», Ларин Лев Юрьевич, Арутюнян Самвел Владимирович без разрешения истца осуществляют предложение к продаже (рекламу) услуг, принадлежащего ответчику торгового центра «ФЕСТИВАЛЬ» на своих сайтах [www.afisha.ru](http://www.afisha.ru), [www.adensya.ru](http://www.adensya.ru), [www.shopandmall.ru](http://www.shopandmall.ru).

В подтверждение указанного истцом в материалы дела представлены достоверные нотариусом Миллером Н.Н. протоколы осмотра сайтов [www.afisha.ru](http://www.afisha.ru), [www.adensya.ru](http://www.adensya.ru), [www.shopandmall.ru](http://www.shopandmall.ru).

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Закон о рекламе) - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Объектом рекламирования является товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.

При этом экономической целью распространения рекламы является продвижение и продажа рекламируемого конкурентного товара.

Размещенные на сайтах ответчиков сведения о Торговом центре «Галерея Фестиваль» в городе Новосибирске не являются рекламой, а носят информационный характер – для доведения до сведения пользователей сайта информации о месте нахождения тех или иных организаций (в частности, кинотеатров, ресторанов, музеев, клубов и т.д.)

Размещенные на сайтах ответчиков сведения также не содержат информации, направленной на привлечение внимания неопределенного круга лиц к определенной продукции, отсутствуют признаки, указывающие на привлечение внимания к какому-то конкретному объекту, нормирование или поддержание интереса к нему, что свидетельствует об отсутствии объекта рекламирования.

В спорных сведениях также не имеется указаний на стоимость и продавцов товаров, мест его реализации, а содержатся лишь общие данные о торговом центре и месте его нахождения. В силу отсутствия данных о конкретном товаре, в частности его стоимости и местах продажи, нельзя говорить о том, что данный товар в принципе предлагается к продаже, а, следовательно, отсутствуют признаки, указывающие на его продвижение на рынке.

В соответствии со статьей 2 Закона о рекламе закон не распространяется на справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследований и испытаний), не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой.

В связи с чем, суд апелляционной инстанции не находит основания для удовлетворения исковых требований к ответчикам - Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Афиша», Ларину Льву Юрьевичу, Арутюняну Самвелу Владимировичу.

Оснований для удовлетворения заявления Ларина Льва Юрьевича о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 30.000 руб. также не имеется, поскольку несение данных расходов документально не подтверждено.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что при принятии обжалуемого решения судом первой инстанции были неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, в связи с чем на основании пункта 1 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда подлежит изменению, Обществу с ограниченной ответственностью «ТУРСИБ-Б» следует запретить использование обозначений «ФЕСТИВАЛЬ», «FESTIVAL», в том числе со словами «галерея», «gallery», сходных до степени смешения с товарными знаками Закрытого акционерного общества «ГМГ-БИН» №№ 280018, 302486, 301570, 301569, 295359, в качестве наименования торгового центра для услуг 35 класса МКТУ, а именно продвижения товаров для третьих лиц, в том числе, услуг оптовой и розничной торговли, и для услуг 36 класса МКТУ, а именно сдачи в аренду нежилых помещений, а также взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 85.000 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований Закрытого акционерного общества «ГМГ-БИН» к Обществу с ограниченной

ответственностью «Компания Афиша», Ларину Льву Юрьевичу, Арутюняну Самвелу Владимировичу и взыскании расходов на оплату услуг представителя по заявлениям Общества с ограниченной ответственностью «ТУРСИБ-Б», Ларина Льва Юрьевича следует отказать.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 1 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

### **ПОСТАНОВИЛ:**

Решение Арбитражного суда города Москвы от 26 мая 2014 года по делу № А40-139596/2013 изменить.

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «ТУРСИБ-Б» (ОГРН 1025401487473) использование обозначений «ФЕСТИВАЛЬ», «FESTIVAL», в том числе со словами «галерея», «gallery», сходных до степени смешения с товарными знаками Закрытого акционерного общества «ГМГ-БИН» №№ 280018, 302486, 301570, 301569, 295359, в качестве наименования торгового центра для услуг 35 класса МКТУ, а именно продвижения товаров для третьих лиц, в том числе, услуг оптовой и розничной торговли, и для услуг 36 класса МКТУ, а именно сдачи в аренду нежилых помещений.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТУРСИБ-Б» (ОГРН 1025401487473) в пользу Закрытого акционерного общества «ГМГ-БИН» (ОГРН 1037731025243) компенсацию за нарушение исключительных прав Закрытого акционерного общества «ГМГ-БИН» в размере 85.000 (восемьдесят пять тысяч) рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины по иску и по апелляционной жалобе в размере 9.400 (девять тысяч четыреста) рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований Закрытого акционерного общества «ГМГ-БИН» к Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Афиша», Ларину Льву Юрьевичу, Арутюняну Самвелу Владимировичу и взыскании расходов на оплату услуг представителя по заявлениям Общества с ограниченной ответственностью «ТУРСИБ-Б», Ларина Льва Юрьевича 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

О.Н. Лаптева

Судьи

В.Р. Валиев

А.И. Трубицын