



АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ул. Мира, д. 458 «Б», г. Ставрополь, 355029, тел. (8652) 34-16-92, факс 34-69-90,
E-mail: info@stavropol.arbitr.ru, <http://www.stavropol.arbitr.ru>

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

О запрете использования фирменного
наименования

г. Ставрополь

Дело №А63-193/09-С5-11

16 марта 2009г.

Резолютивная часть решения объявлена 11.03.09г.

Полностью текст решения изготовлен 16.03.09г.

Арбитражный суд Ставропольского края, судья Просолова А.Т., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лукишко С.В., рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Магик-Стар», г. Москва к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью «МагикСТАР», с. Александровское, Ставропольского края о:

- запрете ему использовать обозначение фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью «МагикСТАР» в отношении производства и продажи семечек;
- запрете ответчику использовать обозначение «МагикСТАР», сходные обозначения: «МАГИК СТАР», «Магик Стар» и другие сходные обозначения, на упаковке семечек, в бланках, счетах и иной документации, а также в объявлениях и рекламе, связанных с производством и продажей семечек.

Обязать ответчика:

- изъять из оборота и уничтожить упаковки семечек с обозначением «МагикСТАР» и «Магик Стар»;
- внести соответствующие обозначения в Устав и зарегистрировать указанные изменения, либо в отношении видов деятельности общества по исключению видов деятельности, связанные с производством и продажей семечек по кодам ОКВЭД кода 5.21.3 – оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами, 01.11.03 – выращивание масличных культур, 15.89 производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки, либо изменить фирменное наименование на наименование, не сходное до степени смешения с фирменным наименованием «Магик-Стар», при участии в судебном заседании представителей: от истца патентный поверенный РФ, регистрационный №822 Андреева М.Ю.,

(доверенность от 20.10.08г.) от ответчика – юристконсульт Бедненко В.А.
(доверенность от 02.02.09г.), установил:

истец - общество с ограниченной ответственностью «Магик-Стар», г. Москва обратился с исковым заявлением к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью «МагикСТАР», с. Александровское, Ставропольского края о запрете ответчику использовать обозначение фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью «МагикСТАР» в отношении производства и продажи семечек. О запрете ответчику использовать обозначение «МагикСТАР», сходные обозначения: «МАГИК СТАР», Магик Стар» и другие сходные обозначения, на упаковке семечек, в бланках, счетах и иной документации, а также в объявлениях и рекламе, связанных с производством и продажей семечек. Кроме того, истец просит обязать ответчика:

изъять из оборота и уничтожить упаковки семечек с обозначением «МагикСТАР» и Магик Стар»; внести соответствующие обозначения в Устав и зарегистрировать указанные изменения либо в отношении видов деятельности общества по исключению видов деятельности, связанные с производством и продажей семечек по кодам ОКВЭД кода 5.21.3 – оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами, 01.11.03 – выращивание масличных культур, 15.89 производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки, либо изменить фирменное наименование на наименование, не сходное до степени смешения с фирменным наименованием «Магик-Стар».

Судебное заседание было назначено на 11.03.09г. Суд предложил истцу представить Уставы ООО «Магик-СТАР», принятые и утвержденные до 30.01.07г. Ответчику предложено представить письменный отзыв в соответствии с требованиями статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательство заблаговременного направления копии отзыва истцу и суду, выписку из ЕГРЮЛ.

Кроме того, суд предложил сторонам на основании статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации урегулировать спор добровольно, заключив мировое соглашение или используя другие примирительные процедуры.

В судебное заседание ответчиком письменный отзыв на исковое заявление и выписка из ЕГРЮЛ не представлены.

После открытия судебного заседания в суд поступил факс о том, что доверенность генеральный директор ООО «МагикСТАР» Мардян Д.А. 10.03.09г. выдал другому представителю - Волобуеву А.С. Доверенность от 02.02.09г., выданная представителю Бедненко В.А. отозвана не была. Представитель Волобуев в судебное заседание не явился, сообщив о том, что он, как конкурсный управляющий, проводит

собрание кредиторов в 12 часов в г. Баксане, Кабардино-Балкарской Республики.

Представитель истца - патентный поверенный Андреева М.Ю. представила проект мирового соглашения и доказательства его отправки ответчику. Представитель ответчика в судебном заседании подтвердил о том, что мировое соглашение ответчиком получено, однако он с ним не согласился. Проект мирового соглашения приобщен к материалам дела. Представитель истца также представила:

- Устав ООО «Магик-Стар», утвержденного решением участника №1 от 27.06.01г. и зарегистрированного Московской регистрационной палатой 09.07.2001г.;
- Выписку из протокола №1 общего собрания участников ООО «Магик-Стар» от 30.01.07г.; Протокол №2 общего собрания участников ООО «Магик-Стар» от 15.07.08г.

Проект мирового соглашения и указанные выше документы приобщены к материалам дела.

В судебном заседании представитель истца уточнила свои требования и просила запретить ответчику использование фирменного наименования общества с ограниченной ответственностью «Магик-СТАР», в отношении производства и продажи семечек;

Запретить ООО «МагикСтар» использовать обозначение «МагикСТАР», сходные обозначения: «МАГИК СТАР», «Магик Стар» и другие сходные обозначения, на упаковке семечек, в бланках, счетах и иной документации, а также в объявлениях и рекламе, связанных с производством и продажей семечек;

Обязать ответчика:

- изъять из оборота и уничтожить упаковки семечек с фирменным наименованием «МигикСТАР» и «Магик Стар» производителя Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Калинина 372 (ОГРН 1082649001170) на производстве и складах ответчика, а также в оптовой сети, куда поставляет упаковки с семечками ответчик;
- изменить фирменное наименование на наименование, не сходное до степени смешения с наименованием «Магик-Стар» путем внесения изменений в Устав и регистрации их в установленном законом порядке.

Кроме того, представитель истца Андреева М.Ю. в соответствии со статьями 106, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявила требование о взыскании судебных расходов, понесенные истцом в связи с рассмотрением дела в Арбитражном суде Ставропольского края в сумме 80 357 руб. (с учетом оплаты по иску госпошлины 2000 руб.).

Суд в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принял указанные уточнения.

Представитель истца подтвердила доводы, изложенные в исковом заявлении, считает, что они обоснованные и полностью подлежат удовлетворению, поскольку ответчик использует фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца, что является нарушением его исключительного права, поэтому на основании п.1 ст. 1248, статей 1250, 1252, п.4 ст.1474, п.п.1,4 статьи 1474 и п.1 ст. 1229 Гражданского кодекса РФ просит иск удовлетворить.

Ответчик иск не оспорил. Исследовав материалы дела, выслушав пояснения представителя истца, арбитражный суд находит заявленный иск о запрете использования фирменного наименования подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом право на фирменное наименование у истца – ООО «Магик-Стар» (юридический адрес 124460, г. Москва, Зеленоград, кор.234А; ОГРН 1037700081187) возникло 09.07.2001г.

Общество с ограниченной ответственностью «Магик – Стар», г. Москва было зарегистрировано в качестве юридического лица 09.07.2001г., что подтверждается свидетельством о регистрации № 613.391, выданным Государственным учреждением Московской регистрационной палатой (л.д.16).

18 июля 2008 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по Ставропольскому краю было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «МагикСТАР» с юридическим адресом: Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Калинина, 372; (ИНН 2601009354, ОГРН 1082649002117) – л.д.81.

Указанное общество с ограниченной ответственностью (ОГРН 1082649002117) имеет фирменное наименование общество с ограниченной ответственностью «МагикСТАР».

Фирменное наименование общество с ограниченной ответственностью «МагикСТАР», зарегистрированное 18 июля 2008 г., сходно до степени смешения с фирменным наименованием общество с ограниченной ответственностью «Магик-Стар», которое было зарегистрировано ранее - 09 июля 2001 г.

Сходство до степени смешения определяется полным фонетическим сходством. Причем в начальной части наименования элемент «Магик» полностью тождествен в двух фирменных наименованиях.

Общество с ограниченной ответственностью «МагикСТАР», зарегистрированное 18 июля 2008 г., с. Александровское, Ставропольского края и общество с ограниченной ответственностью «Магик-Стар», г. Москва, Зеленоград зарегистрированное 09 июля 2001 г., осуществляют аналогичную деятельность в сфере

производства и продажи обжаренных семечек, что подтверждается этикетками пакетов семечек, производимых обществом с ограниченной ответственностью «Магик-Стар» и этикетками пакетов семечек, производимых обществом с ограниченной ответственностью «МагикСТАР» (л.д. 46-49). Кроме того, ответчик - ООО «МагикСТАР» на упаковках указывает свое фирменное наименование как ООО «Магик Стар» (л.д.49), что еще больше усиливает сходство обозначений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1473 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Согласно пункту 2 приведенной нормы фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно - правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым, не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках (статья 1474 ГК РФ).

Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица (п.3 ст. 1474 ГК РФ).

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

Таким образом, судом установлено, что истец с 09 июля 2001г. обладает исключительным правом на использование своего фирменного наименования. Наряду с этим, ответчик – общество с ограниченной ответственностью «МагикСТАР» было зарегистрировано в качестве юридического лица 18 июля 2008г. (ОГРН

1082649001170), то есть, фирменное наименование истца было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование ответчика.

Согласно статьи 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В частности, пресечение действий, нарушающих исключительное право на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за его счет.

В соответствии пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

- о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;
- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;
- о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;
- об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
- о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ - в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

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. Владелец такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения (п.6 статьи 1252 ГК РФ).

Для целей настоящего пункта под частичным запретом на использование понимается: в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности;

Суд установил факт выпуска одного того же продукта – обжаренных семечек, незаконного использования ответчиком указанных на этикетках фирменного наименования «МагикСтар или «МагикСтар» сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца «Магик-Стар», подтвержденного материалами дела, в том числе и образцами этикеток, на выпускаемой продукции истцом и ответчиком.

Правообладатель – истец на основании пунктов 4 и 5 статьи 1252 ГК РФ вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных упаковок семечек – средств индивидуализации (фирменного наименования).

Учитывая существование при участии в хозяйственном обороте смешения фирменных наименований истца и ответчика (тем самым потребители вводятся в заблуждение), суд находит требования истца законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Что касается заявленного требования о взыскании судебных расходов в сумме 80357 руб.(с учетом оплаты госпошлины по иску), то оно подлежит удовлетворению частично в сумме 65357 руб. по следующим основаниям.

Статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса РФ установлено, что к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Согласно пункту 1 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 05.12.2007 N121 "Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и

иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах", понесенные истцом затраты на оплату услуг двоката (представителя) относятся к судебным расходам.

В соответствии с частью 2 статьи 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

В пункте 20 Информационного письма от 13.08.2004 N82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса РФ" Президиум Высшего арбитражного суда РФ указал, что разумность пределов судебных издержек на возмещение расходов по оплате услуг представителя является оценочной категорией.

Суд, оценив характер спора и степень сложности дела, а также приняв во внимание фактические затраты, понесенные заявителем в связи с рассмотрением дела, пришел к выводу о том, что взыскание судебных расходов (с учетом оплаты госпошлины 2000 руб.) разумно в сумме 65 358,43 руб. по следующим основаниям.

Основанием для направления по настоящему делу иска явилось обращение истца в арбитражный суд с заявлением о запрете использования фирменного наименования согласно статей 1229, 1248, 1250, 1252, 1474 Гражданского кодекса РФ.

Суд, требование истца удовлетворил полностью и считает, что согласно договору №4008 от 26.09.08г. для индивидуального предпринимателя - патентного поверенного РФ, Андреевой М.Ю. (представителя истца по настоящему - доверенность от 20.10.08г.) подготовка и подача искового заявления не потребовала больших трудовых затрат. В указанном договоре предусмотрено, что представитель Андреева М.Ю. должна подготовить иск, участвовать в судебных разбирательствах, общая стоимость услуг составляет 40 000 руб. Суд считает, что разумность указанной работы по подготовке иска и участия в двух судебных процессах составляет 25 000 руб.

Что касается расходов в общей сумме – 38 358,43 руб., связанных с выездом представителя для участия в судебном разбирательстве в г. Ставрополь судом установлено. Расходы по проезду от г. Зеленограда в г. Ставрополь составили 29 694 руб. Проживание в гостинице в г. Ставрополе, бронирование гостиницы - 8400 руб. Почтовые расходы по делу составили - 264,43 руб. Указанные расходы подтверждены документально, подлинные документы были представлены для обозрения, надлежаще заверенные приобщены к материалам дела.

Согласно правовой позиции, выраженной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.04 г. N 454-О, обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из

предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя.

Реализация судом права уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов, возможна в том случае, если он признает эти расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела.

Суд признал судебные расходы в меньшей сумме на оплату услуг представителей чрезмерными в силу конкретных обстоятельств настоящего дела, которые изложены выше.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уплаченная истцом государственная пошлина по иску в размере 2 000 рублей подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.1 статьи 1248, статьями 1250, 1252, п.4 статьи 1474, п.п.1,4 статьи 1474 и п.1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Запретить ответчику, 364304, Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Калинина 372 (ИНН 2601009354, ОГРН 1082649001170) использование фирменного наименования Общество с ограниченной ответственностью «МагикСТАР» в отношении производства и продажи семечек;

Запретить ООО «МагикСтар» использовать обозначение «МагикСТАР», сходные обозначения: «МАГИК СТАР», «Магик Стар» и другие сходные обозначения, на упаковке семечек, в бланках, счетах и иной документации, а также в объявлениях и рекламе, связанных с производством и продажей семечек;

Обязать ответчика:

- изъять из оборота и уничтожить упаковки семечек с фирменным наименованием «МигикСТАР» и «Магик Стар» производителя: Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Калинина 372 (ИНН 2601009354, ОГРН 1082649001170) на производстве и складах ответчика, а также в оптовой сети, куда поставляет упаковки с семечками ответчик;

- изменить фирменное наименование на наименование, не сходное до степени смешения с наименованием «Магик-Стар» путем внесения изменений в Устав и регистрации их в установленном законом порядке.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МагикСтар», Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское (ИНН 2601009354, ОГРН 1082649001170), в пользу общества с ограниченной ответственностью «Магик-

Стар», г. Москва 63 358,43 руб. судебных расходов по иску и 2000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по иску.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

В части взыскания судебных расходов 15 000 руб. отказать.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу.

Судья

А. Т. Просолова