



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
<http://www.msk.arbitr.ru>
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва
26.04.2018 года

Дело № А40-235477/17-110-2087

Резолютивная часть решения объявлена 19.04.2018

Полный текст решения изготовлен 26.04.2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Стуровой А.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "СТУДИЯ АНИМАЦИОННОГО КИНО "МЕЛЬНИЦА" (ОГРН 1037843046141, 193232, город Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 34, корпус 2 литера А) к обществу с ограниченной ответственностью "ВЕНСКИЙ ЦЕХ" (ОГРН 5147746445875, 125040, город Москва, проспект Ленинградский, дом 15, стр 3) о взыскании 750 000 руб.,

при участии:

от истца – Скотникова Н.Ю. по дов. от 21.12.2016, 01.01.2018,

от ответчика-Кочкина Е.Ю. по дов. от 15.02.2018 №64, Бычихина П.д. по дов. от 15.02.2018 №63,

УСТАНОВИЛ:

общества с ограниченной ответственностью "СТУДИЯ АНИМАЦИОННОГО КИНО "МЕЛЬНИЦА" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ВЕНСКИЙ ЦЕХ" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №№464536, 465517, 472069, 472184, 485545, 310284, 525275, 575137, 577514 в размере 300 000 руб., 150 000 руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства-рисунки (изображения), 300 000 руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на персонажи из аудиовизуального произведения анимационного сериала «Лунтик и его друзья».

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве

Заслушав представителей сторон, оценив их доводы, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, ООО «Студия анимационного кино «Мельница» (далее – Правообладатель, Истец) является обладателем исключительных прав на товарные знаки:

№464536, что подтверждается свидетельством на товарный знак №464536, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18 июня 2012 г., дата приоритета 12 сентября 2011г., срок действия до 12 сентября 2021г.;

№465517, что подтверждается свидетельством на товарный знак №465517, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков



обслуживания Российской Федерации 29 июня 2012 г., дата приоритета 12 сентября 2011г., срок действия до 12 сентября 2021г.;

№472069, что подтверждается свидетельством на товарный знак №472069, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02 октября 2012 г., дата приоритета 12 сентября 2011г., срок действия до 12 сентября 2021г.;

№472184, что подтверждается свидетельством на товарный знак №472184, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03 октября 2012 г., дата приоритета 12 сентября 2011г., срок действия до 12 сентября 2021г.;

№485545, что подтверждается свидетельством на товарный знак №485545, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18 апреля 2013г., дата приоритета 12 сентября 2011г., срок действия до 12 сентября 2021г.;

№310284, что подтверждается свидетельством на товарный знак №310284, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10 июля 2006 года, дата приоритета 29 июня 2005, срок действия до 29 июня 2025г.;

№525275, что подтверждается свидетельством на товарный знак №525275, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23 октября 2014, дата приоритета 27 августа 2013 года, срок действия исключительного права до 27 августа 2023 года,

№575137, что подтверждается свидетельством на товарный знак №575137, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19 мая 2016, дата приоритета 16 апреля 2015 года, срок действия исключительного права до 16 апреля 2025 года;

№577514, что подтверждается свидетельством на товарный знак №577514, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10 июня 2016, дата приоритета 16 апреля 2015 года, срок действия исключительного права до 16 апреля 2025года,

Истец является обладателем исключительных прав на 4 (Четыре) произведения изобразительного искусства-рисунки (изображения): «Малыш», «Роза», «Лиза», «Гена»- персонажей из анимационного сериала «Барбоскины», что подтверждается Договором заказа с художником №13/2009 от 16.11.2009 года с актом приема-передачи от 30.11.2009 года к данному договору, Договором заказа № б/н с художником от 01.09.2009г. с дополнительным соглашением №2 к данному договору.

Истец также является обладателем исключительных авторских прав на 9 (Девять) персонажей: «Лунтик», «Кузя», «Баба Капа», «Божья коровка «Мила», «Корней Корнеич», «Шершень «Генерал «Шер», «Паук Шнюк», «Бабочка», «Кузя», из анимационного сериала «Лунтик и его друзья», что подтверждается договором на создание аудиовизуального произведения, заключенного между ООО «Студия анимационного кино «Мельница» и Шмидт Д.С. от 30.03.2005г., а также приложением к дополнительному соглашению №2 к вышеуказанному договору от 15.06.2005г.

27 июня 2017г. на интернет-сайте с доменным именем <http://torty.ru>, был обнаружен факт неправомерного использования вышеуказанных средств индивидуализации товаров и услуг и результатов интеллектуальной деятельности.



Данный факт подтверждается протоколом нотариального осмотра страниц сайта сети Интернет от 27.06.2017г.

Администратором доменного имени torty.ru, где был обнаружен факт неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации товаров и услуг, является ООО «Венский цех». Информация об администраторе доменного имени <http://torty.ru> была получена с помощью сервиса для проверки доменов на сайте <http://www.whois-service.ru/>.

На интернет-сайте <http://torty.ru/> размещена продукция, на которой неправомерно содержатся изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками:

№464536, №465517, №472069, №472184 в виде изобразительных обозначений персонажей из анимационного сериала «Барбоскины»;

№310284, №575137, №577514, в виде изобразительных обозначений персонажей из анимационного сериала «Лунтик и его друзья»;

товарным знаком №485545 в виде комбинированного (словесного и изобразительного) обозначения-надписи «Барбоскины»;

товарным знаком №525275 в виде комбинированного (словесного и изобразительного) обозначения-надписи «Лунтик».

Данные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров, указанных, в том числе, в 30 классе Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ).

Товары, размещенные на интернет-сайте <http://torty.ru> классифицируются как «изделия кондитерские» и относятся к 30 классу МКТУ.

Товарные знаки и знаки обслуживания в силу пп. 14 п. 1 ст. 1225 ГК РФ, являются охраняемыми законом объектами интеллектуальной собственности.

В соответствии со ст. 1477 ГК РФ товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

На основании ст. 1226, 1479 ГК РФ, на товарный знак признаётся исключительное право, действующее на территории РФ.

Согласно п. 1 ст.1229 ГК РФ, правообладатель (обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не вправе использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 1233 ГК РФ Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Разрешение на такое использование товарных знаков Правообладателя путем заключения соответствующих договоров ответчик не получал, следовательно, их использование Ответчиком в своей коммерческой деятельности, в частности, при продаже товаров, в предложениях о продаже товаров в сети "Интернет", осуществлено незаконно – с нарушением исключительных прав Правообладателя.

В силу п. 3 ст. 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».

В соответствии с пунктом 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее - Методические рекомендации), 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.

Согласно пункту 5.2.1 Методических рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением. Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений (пункт 5.2.2 Методических рекомендаций).

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, утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 20.07.2015 № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Кроме того, в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 № 122, указано, что вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Ответственность за незаконное использование товарного знака, указанное в п. 3 ст. 1484 ГК РФ, предусмотрена нормой пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. На основании положений данной нормы, правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

В силу п. 43.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности либо средство индивидуализации подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Таким образом, использование ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками №464536, №465517, №472069, №472184, №310284, №575137, №577514, №485545, №525275, и размещенных на интернет-сайте <http://torty.ru/>, следует квалифицировать как нарушение ответчиком исключительных прав истца на данные товарные знаки.

Истец также полагает, что нарушены исключительные права на 4 (Четыре) произведения изобразительного искусства-рисунки (изображения) персонажей: «Малыш», «Роза», «Лиза», «Гена».

Истец является обладателем исключительных прав на изображения (рисунки) персонажей анимационного сериала «Барбоскины».

Путём сравнения изображений, размещенных на интернет-сайте <http://torty.ru/> с рисунками (изображениями) персонажей, присутствующих в акте приема-передачи от 30.11.2009 года к договору заказа с художником №13/2009 от 16.11.2009 года, а также в дополнительном соглашении №2 к Договору заказа № б/н с художником от 01.09.2009г., можно сделать вывод об их идентичности.

В силу пункта 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе, аудиовизуальные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и произведения изобразительного искусства.

При этом, согласно п. 2 ст. 1270 ГК РФ, использованием произведения изобразительного искусства (рисунка) является, в том числе, распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.

В соответствии с п.1 ст. 1229 ГК РФ Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Никаких лицензионных договоров о передаче исключительных авторских прав на использование произведений изобразительного искусства (рисунков) с ответчиком не заключалось.

Таким образом, ответчиком были нарушены исключительные права Истца на произведения изобразительного искусства-рисунки (изображения персонажей): «Малыш», «Роза», «Лиза», «Гена».

Данное нарушение выразилось в использовании рисунков персонажей путем предложения к продаже на интернет-сайте <http://torty.ru> товаров, содержащих переработку рисунков, что даёт истцу право, в соответствии со ст. 1252 и 1301 ГК РФ, требовать компенсации за нарушение исключительных авторских прав в размере от 10 тыс. рублей до 5 миллионов рублей, определяемой по усмотрению суда, исходя из характера нарушения. Указанная мера применяется по выбору обладателя авторских прав вместо возмещения убытков.

Кроме того, что были нарушены его исключительные авторские права на 8 персонажей: «Лунтик», «Кузя», «Баба Капа», «Божья коровка «Мила», «Корней Корнеич», «Шершень «Генерал «Шер», «Паук Шнюк», «Бабочка», из анимационного сериала «Лунтик и его друзья».

Путем сравнения изображений, размещенных на интернет-сайте <http://torty.ru/>, и изображения персонажей, присутствующих в приложении к Дополнительному соглашению от 15.06.2005г. к договору от 30.03.2005г. , можно сделать вывод об их идентичности.

В силу п. 7 ст. 1259 ГК РФ, авторские права (включая исключительное) распространяются, в том числе, на персонаж произведения, если по своему характеру он может быть признан самостоятельным результатом творческого труда автора. Поскольку указанные персонажи являются ключевыми героями анимационного сериала и, более того, указаны как отдельные персонажи в приложении к Дополнительному соглашению № 2 к договору на создание аудиовизуального произведения, истец полагает, что данные персонажи являются самостоятельным результатом творческого труда автора.

Согласно п. 29 Постановления 5/29 «под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.» Также в указанной норме разъясняется, что «охрана

авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем переработки».

При этом, согласно п. 2 ст. 1270 ГК РФ, использованием произведения (а также, соответственно, персонажей) является, в том числе, распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.

В соответствии с п.1 ст. 1229 ГК РФ Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Никаких лицензионных договоров о передаче исключительных авторских прав на использование персонажей из аудиовизуального произведения анимационного сериала «Лунтик и его друзья» с ответчиком не заключалось.

А значит, использование ответчиком изображений персонажей «Лунтик», «Кузя», «Баба Капа», «Божья коровка «Мила», «Корней Корнеич», «Шершень «Генерал «Шер», «Паук Шнюк», «Бабочка», «Кузя», из анимационного сериала «Лунтик и его друзья» путем предложения к продаже на интернет-сайте <http://torty.ru> товаров, содержащих переработку этих изображений персонажей без соответствующих разрешений является нарушением исключительных прав Истца на данные персонажи, что влечет за собой ответственность для Ответчика, предусмотренную ст. 1301 ГК РФ, согласно которой Истец вправе требовать компенсации в размере от 10 тыс. рублей до 5 миллионов рублей. Указанная мера применяется по выбору обладателя авторских прав вместо возмещения убытков.

Истец, пользуясь правом, установленным частью 4 статьи 1515 ГК РФ, требовал компенсации в размере 750 000 рублей.

Снижение размера компенсации возможно исключительно по мотивированному заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;
- правонарушение совершено ответчиком впервые;
- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер.

Суд, учитывая характер нарушения исключительных прав истца, однократность совершенного правонарушения, стоимость предлагаемого товара, отсутствие доказательств реализации, отсутствие негативных последствий для истца в связи с совершенным нарушением, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, пришел к выводу о снижении размера компенсации до 210 000 рублей, исходя из 10 000 руб. за нарушение каждого товарного знака, персонажа, и рисунка.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению частично.

При этом суд считает доводы ответчика несостоятельными, исходя из следующего.

ООО «Студия анимационного кино «Мельница» и его лицензиаты производят различную кондитерскую продукцию, что подтверждается информацией с официального сайта ООО «Студия анимационного кино «Мельница» (<http://melnitsaagency.ru/index.php?p=presentation>), где размещены каталоги (брендбуки) с широким ассортиментом продукции, относящейся к 30 классу МКТУ.

Гражданское законодательство разделяет такие объекты интеллектуальной собственности, как произведения изобразительного искусства, средства индивидуализации и персонажи аудиовизуального произведения. Следовательно, произведения изобразительного искусства (рисунки), средства индивидуализации, персонажи аудиовизуального произведения самостоятельными являются независимыми друг от друга охраняемыми результатами интеллектуальной

деятельности и средствами индивидуализации, т.е. товарный знак, рисунок, персонаж, являются самостоятельными и независимыми друг от друга охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации.

Частью 1 статьи 1259 ГК РФ установлено, что объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

Согласно пункту 7 той же статьи авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 этой статьи. В абзаце втором пункта 29 постановления от 26.03.2009 № 5/29 отмечено, что под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др. 12

В пункте 9 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, обращено внимание на то, что персонажем аудиовизуального произведения как самостоятельным результатом творческого труда автора могут являться созданные и зафиксированные в аудиовизуальном ряде мультфильмов динамические рисованные (кукольные) образы главных героев, в отличие от других действующих героев обладающие такой совокупностью признаков, которые делают их оригинальными, узнаваемыми и отличительными от других героев в силу их внешнего вида, движений, голоса, мимики и иных других признаков, предназначенных для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия.

Между ООО «Студия анимационного кино «Мельница» и Смирновой Е.А. (художник) 16.11.2009 был заключен договор заказа № 13/2009 (далее - Договор), по условиям которого (пункт 1.1.) студия поручает, а художник принимает на себя обязательство создать изображение согласованных сторонами персонажей семьи Барбоскиных: Малыш, Роза, Лиза, для анимационного сериала и сдать результат студии, а последняя обязуется выплатить художнику вознаграждение в соответствии с условиями настоящего договора. Копией акта приема-передачи от 30.11.2009 к договору заказа №13/2009 от 16.11.2009 подтверждается, что художник выполнил работы в срок и представил созданные произведения надлежащего качества.

01.09.2009г. между ООО «Студия анимационного кино «Мельница» и Кунцевич А.Б. (художник) был заключен договор заказа б/н с художником (далее - Договор), по условиям которого (пункт 1.1.) студия поручает, а художник принимает на себя обязательство создать изображение согласованных сторонами персонажей семьи Барбоскиных: «Гена».

Производное произведение» в силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1259 ГК РФ представляет собой переработку другого произведения, являющуюся согласно подпункту 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ самостоятельным способом использования произведения. Кроме того, в силу подпункта И пункта 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности, доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).

Поскольку рисунки рисунок «Малыш», рисунок «Роза», рисунок «Лиза», рисунок «Гена», изображенные в акте - приема передачи в договоре заказа 13/2009 от 16.11.2019, акте - приема передачи в договоре заказа № б/н с художником от

01.09.2009г. являются самостоятельным результатом творческого труда, переработка этих рисунков и их использование, в том числе, размещение их на страницах в сети Интернет, нанесение на товары и распространение товаров в форме предложения к продаже и последующей реализации, а также без согласия правообладателя не допускается.

Доказательств того, что протокол осмотра получен с нарушением закона, не представлен, указанное доказательство соответствует положениям Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, в связи с чем оснований для его исключения из числа доказательств не имеется.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 169-171 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ВЕНСКИЙ ЦЕХ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТУДИЯ АНИМАЦИОННОГО КИНО "МЕЛЬНИЦА" 210 000руб. компенсации, 5 040 руб. в возмещение расходов по госпошлине, 1 963 руб. 64 коп. в возмещение судебных издержек.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья:

А.В.Мищенко