



**АРБИТРАЖНЫЙ СУД  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**Именем Российской Федерации  
РЕШЕНИЕ**

**Дело № А43-5202/2014**

г. Нижний Новгород

02 июля 2014 года

Дата объявления резолютивной части решения 25 июня 2014 года

Дата изготовления решения в полном объеме 02 июля 2014 года

**Арбитражный суд Нижегородской области в составе:**

судьи Курашкиной Светланы Анатольевны (шифр 50-148),

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кашиной Екатериной Александровной,

**рассмотрев в судебном заседании дело по иску** компании Hypertherm, Inc., Hanover, NH 03755, United States of America,

**к ответчику** обществу с ограниченной ответственностью «Крафт Инжиниринг» (ОГРН 1115262016209, ИНН 5262268237), г.Нижний Новгород,

**о прекращении нарушения исключительных прав на товарные знаки,  
о взыскании 100 000 руб. 00 коп.**

**при участии в судебном заседании представителей:**

**от истца:** Гуляева Н.С., по доверенности от 13.08.2013 (21.05.2014),

Пилогина В.С., по доверенности от 13.08.2013 (21.05.2014),

**от ответчика:** Никитина М.С., по доверенности от 18.03.2014,

**свидетеля:** Калмыкова П.Д., паспорт,

**установил:** компания Hypertherm, Inc. обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с иском заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Крафт Инжиниринг» о прекращении нарушения исключительных прав на товарные знаки и о взыскании 100 000 руб. 00 коп.

Представители истца в судебном заседании исковые требования поддержали в полном объеме в соответствии с позицией, изложенной в исковом заявлении и дополнениях к нему.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признала по основаниям, изложенным в отзыве на иск и письменных пояснениях к нему, указав на следующие обстоятельства:

- в представленных истцом документах отсутствует указание на то, что товар – экран, артикул 220818, форсунка, артикул 65А 220819, форсунка, артикул 200182, электрод, артикул 220181, электрод, артикул 220842 приобретен с нанесенной на него маркировкой товарного знака Hypertherm;

- расходные материалы, приобретенные Карпушкиным И.А., в отношении которых истцом сделано заявление об их контрафактности, произведены другим производителем расходных материалов, товарный знак на данные товары нанесен не был, в подтверждение чему представлены таможенные декларации;

- передача товара от ООО «Крафт Инжиниринг» осуществлялась не лично в руки гражданину Карпушкину И.А., а посредством транспортной компании ООО «Автотрейдинг-М». Согласно накладной отправителя (экспедиторской расписке) №инвг-51774 от 27.08.2013 груз передан грузоотправителем ООО «Крафт Инжиниринг» перевозчику ООО «Автотрейдинг-М» 27.08.2013 без внутреннего досмотра. 03.09.2013 груз выдан Карпушкину И.А. также без внутреннего досмотра;

- каких-либо документов, свидетельствующих о том, что приобретенный в ООО «Крафт Инжиниринг» товар в последующем передан гражданином Карпушкиным И.А. компании Hypertherm. Inc., транспортирован в США для проведения оценки на предмет контрафактности в материалы дела не представлено;

- в материалах дела в принципе отсутствуют какие – либо документы, свидетельствующие о том, что товары, приобретенные Карпушкиным И.А. в ООО «Крафт Инжиниринг» в г.Нижнем Новгороде, и товары, в отношении которых сотрудником компании Hypertherm. Inc. Мэри Ален в США проведена оценка на предмет контрафактности, это одни и те же товары.

По ходатайству истца в судебном заседании 25.06.2014 в порядке статьей 56, 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заслушана свидетель Калмыкова П.Д.

В порядке части 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 25.06.2014 объявлена резолютивная часть решения. Изготовление полного текста решения в полном объеме откладывалось до 02.07.2014.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей истца и ответчика, свидетеля Калмыкову П.Д., суд не усматривает основания для удовлетворения иска, исходя из следующих обстоятельств дела, норм материального и процессуального права.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарные знаки Hypertherm в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ, а именно агрегаты плазменно-дуговой резки, агрегаты высокотемпературной резки и лазеры, насадки и запасные части, детали для них, а также электронные, электрические или компьютерные устройства управления, высокочастотные пульта управления и источники электропитания для агрегатов дуговых плазменных горелок и запасные части, детали для

них согласно свидетельствам №472925, №472926, №472924, №476362 с датой приоритета 23.11.2011 (л.д.15-18, т.1).

В обоснование исковых требований истцом указано, что в августе 2013 года истцу стало известно, что ответчик предлагает к продаже посредством веб-сайта [www.kraftunion.ru](http://www.kraftunion.ru) товары, маркированные товарными знаками истца. По просьбе истца частным детективом совершена контрольная закупка следующих товаров, маркированных товарными знаками истца: экран 220818 в количестве 5 штук, форсунка 65А 220819 в количестве 20 штук, форсунка 220182 в количестве 10 штук, электрод 220181 в количестве 10 штук, электрод 220842 в количестве 20 штук. По утверждению истца, веб-сайт [www.kraftunion.ru](http://www.kraftunion.ru) используется для целей продвижения и предложения к продаже таких товаров как сварочные аппараты, источники плазменной резки металла, гибочные прессы, пилы по металлу и иных, среди которых также представлены товары, маркированные товарными знаками истца. В подтверждение данных обстоятельств истец представил протокол осмотра веб-сайта [www.kraftunion.ru](http://www.kraftunion.ru).

Согласно отчету сотрудника компании Hypertherm, Inc. Мэри Аллен представленные для исследования образцы продукции по номерами: 220181, 220182, 220818, 220819, 220842 были подвергнуты оценке 13.09.2013. По результатам оценки три образца из пяти признаны контрафактными: 220181, 220182, 220818. Образцы под номерами 220819, 220842 являются подлинными.

Полагая, что действиями ответчика по реализации продукции, нарушены исключительные права на объекты интеллектуального права, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные в дело письменные доказательства, пояснения свидетеля Калмыковой П.Д. в их совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьями 1229, 1484 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 или на средство индивидуализации (статья 1233), если 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. По общему правилу 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.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Таким образом, для привлечения к ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак истец должен доказать факт использования ответчиком принадлежащего истцу исключительного права для индивидуализации товаров одним из предусмотренных в норме пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации способов.

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.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1); арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2);

Проанализировав представленные в материалы дела доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что надлежащих и достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что товары, приобретенные Карпушкиным И.А. в ООО «Крафт Инжиниринг», и товары, в отношении которых сотрудником компании Hypertherm, Inc. Мэри Аллен в США проведена оценка на предмет контрафактности, являются одними и теми же товарами в материалы дела не представлено.

Суд усматривает, что из совокупности тех доказательств, которые представлены истцом, факт осуществления именно ответчиком действий по предложению к продаже товаров, маркированных товарными знаками истца, не установлен.

Так, из таможенных деклараций №10408020/240513/0003509, №10408010/050713/0010709 следует, что экран 220818, электрод 220181, форсунка 220182

ввезены на территорию Российской Федерации и изготовителем (производителем) данной продукции является - АТТС BV, товарный знак отсутствует.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя.

Единственным таким ограничением, предусмотренным законодательством, является указание об исчерпании исключительного права (статья 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Из нормы данной статьи следует, что введение товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации сторонней организацией без согласия правообладателя является нарушением исключительного права на товарный знак.

Принцип исчерпания права имеет территориальное действие - товар должен быть введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Исходя из статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака.

Доказательств того, что ответчик осуществил декларирование ввоза в Российскую Федерацию для возможности последующей продажи товаров, маркированных товарными знаками истца, материалы дела не содержат. Таможенные декларации №10408020/240513/0003509, №10408010/050713/0010709, по которым ввозился спорный товар, указание на товарный знак не содержат, в качестве производителя продукции указано иное лицо, а не истец.

При этом довод истца о том, что указание в декларации на товары сведений о товарных знаках, которыми маркированы перевозимые товары не является обязательным признается судом несостоятельным в силу следующего.

Порядок заполнения декларации на товары утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» (далее - Инструкция). При этом подпункт 29 пункта 15 Инструкции указывает, что в графе 31 декларации на товары должны быть указаны, в том числе, сведения о товарном знаке.

Таким образом, указание сведений о товарном знаке, которым маркированы ввозимые товары, при их декларировании является обязательным в силу прямого указания законодательства Таможенного союза.

Тем не менее, в материалах дела отсутствуют сведения, которые каким-либо образом подтверждали бы факт недостоверного декларирования ответчиком ввозимых им товаров, равно как и тот факт, что такие товары на самом деле маркированы товарными знаками истца.

Представленные истцом распечатки с веб-сайта [www.kraftunion.ru](http://www.kraftunion.ru), нотариальный протокол осмотра веб-сайта [www.kraftunion.ru](http://www.kraftunion.ru) от 24.07.2013, электронная переписка сотрудников ООО «Власта-Консалтинг» Карпушкина И.А., Калмыковой П.Д. с

Понеделиной Екатериной, прайс-лист общества с ограниченной ответственностью «Крафт Инжиниринг», товарная накладная № 513 от 27.08.21013, счет-фактура № 1045 от 27.08.2013, заявка на отправку груза транспортной компанией ООО «Автотрейдинг-М» от 27.08.2013, накладная отправителя (экспедиторская расписка) №инвг-51774 от 27.08.2013, отчет сотрудника компании Hypertherm, Inc. Мэри Аллен, письменные пояснения Карпушкина И.А., Калмыковой П.Д., Соломанидина В.Г.- генерального директора ООО «Власта-Консалтинг» и сотрудника компании Hypertherm, Inc. Мэри Аллен не являются достаточными доказательствами для подтверждения факта реализации ответчиком товаров, маркированных товарным знаком истца.

Суд принимает доводы ответчика о том, что передача товара от ООО «Крафт Инжиниринг» осуществлялась не лично в руки гражданину Карпушкину И.А., а посредством транспортной компании ООО «Автотрейдинг-М». Согласно накладной отправителя (экспедиторской расписке) №инвг-51774 от 27.08.2013 груз передан грузоотправителем ООО «Крафт Инжиниринг» перевозчику ООО «Автотрейдинг-М» 27.08.2013 без внутреннего досмотра. 03.09.2013 груз выдан Карпушкину И.А. также без внутреннего досмотра. Каких-либо документов, свидетельствующих о том, что приобретенный в ООО «Крафт Инжиниринг» товар в последующем передан гражданином Карпушкиным И.А. компании Hypertherm. Inc., транспортирован в США для проведения оценки на предмет контрафактности в материалы дела не представлено. Доказательства, свидетельствующие о том, что товары, приобретенные Карпушкиным И.А. в ООО «Крафт Инжиниринг» в г.Нижнем Новгороде, и товары, в отношении которых сотрудником компании Hypertherm. Inc. Мэри Аллен в США проведена оценка на предмет контрафактности, это одни и те же товары, в материалах дела отсутствуют.

Опрошенная в ходе судебного разбирательства свидетель Калмыкова П.Д., предупрежденная об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, каких-либо сведений, подтверждающих факт того, что приобретенные Карпушкиным И.А. у ответчика товары и товары, в отношении которых сотрудником компании Hypertherm, Inc. Мэри Аллен в США проведена оценка на предмет контрафактности - это одни и те же товары, суду не сообщила.

Довод истца о недостоверности сведений в представленных ответчиком таможенных декларациях суд признает несостоятельным.

Остальные доводы истца основаны на иной оценке исследованных судом доказательств и установленных обстоятельств дела, противоречат нормам материального права и установленным обстоятельствам дела, поэтому судом не принимаются.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения исковых требований о прекращении нарушения исключительных прав на товарные знаки у суда не имеется.

В соответствии со статьей 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

Поскольку материалами дела не подтвержден факт нарушения ответчиком исключительных прав компании Hypertherm. Inc. на товарные знаки, то требования о взыскании компенсации также подлежат отклонению.

При таком исходе дела судебные расходы в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

### **Р Е Ш И Л:**

истцу в удовлетворении иска отказать.

Судебные расходы отнести на истца.

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, если оно не будет отменено или изменено таким постановлением.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с даты принятия решения. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы; если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

**Судья**

**С.А. Курашкина**