



## 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 № 09 АП-30105/2010-ГК

г. Москва

19 января 2011 года

Дело № А40-54101/07-51-337

**Резолютивная часть постановления объявлена 12 января 2011 года**

**Постановление изготовлено в полном объеме 19 января 2011 года**

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  
Председательствующего-судьи Солоповой А.А.  
судей Попова В.В., Трубицына А.И.  
при ведении протокола судебного заседания секретарем Салахетдиновым Р.Т.  
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  
ООО «Пегас Туристик»  
на решение Арбитражного суда города Москвы от 13.10.2010  
по делу № А40-54101/07-51-337, принятое судьей Васильевой Т.В.  
по иску ООО «Пегас Туристик»  
(ИНН: 7714126996, ОГРН: 1027700175293)  
к ООО «Пегасус Международный Туроператор»  
(ИНН: 7705641140, ОГРН: 1057746082250)  
третье лицо – Компания «Pegasus Incoming GmbH»  
о запрете незаконного использования зарегистрированного товарного знака  
при участии в судебном заседании:  
от истца – Шварцер К.А. (по доверенности от 20.01.2009)  
ответчик – извещен, представитель не явился  
от третьего лица – Черненко Н.В. (по доверенности от 20.08.2010)

### УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Пегас Туристик» (далее – ООО «Пегас Туристик») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Пегасус Международный Туроператор» (далее – ООО «Пегасус Международный Туроператор») о запрещении использования обозначения «PEGASUS», изображения крылатого коня и доменного имени [www.pegasus.su](http://www.pegasus.su) в процессе осуществления туристской деятельности.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.03.2008, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.05.2008 № 09АП-4874/2008-ГК, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением ФАС МО от 04.08.2009 решение Арбитражного суда города Москвы от 18.03.2008 по делу № А40-54101/07-51-337 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.05.2008 № 09АП-4874/2008-ГК отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Суд кассационной инстанции указал на то, что в материалах дела отсутствует лицензионный договор, заключенный между ответчиком и Компанией «Pegasus Incoming GmbH» в отношении товарного знака «PEGASUS» с изображением крылатого коня, а вывод судов о правомерности его использования ответчиком с учетом международной регистрации не соответствует нормам закона.

Суд кассационной инстанции указал на необходимость суду установить наличие у ответчика надлежащим образом оформленного лицензионного договора с иностранной компанией, являющейся обладателем товарного знака «PEGASUS», после чего сделать вывод о приоритете товарных знаков сторон с учетом того, что ответчиком от своего имени в Российской Федерации зарегистрирован комбинированный товарный знак, содержащий словесный элемент «PEGASUS» и изображение крылатого коня 21 августа 2006 года; рассмотреть вопрос о необходимости привлечения к участию в деле Частной компании с ограниченной ответственностью «Пегасус Инкоминг ГмбХ» (Pegasus Incoming GmbH, Австрия) как обладателя международного товарного знака «PEGASUS», используемого ответчиком.

При новом рассмотрении дела к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Компания «Pegasus Incoming GmbH» (Австрия).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.10.2010 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с решением суда от 13.10.2010, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить указанное решение суда и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права и несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представители истца и третьего лица поддержали доводы и требования апелляционной жалобы.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность принятого по делу решения, изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав представителей истца и третьего лица, обсудив доводы апелляционной жалобы, считает, что решение суда от 13.10.2010 подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом, истец является правообладателем товарного знака «PEGAS touristik» (неохраняемый элемент – touristik) с изображением крылатого коня по Свидетельству Российской Федерации от 09.03.2004 № 264861 с приоритетом товарного знака 26.07.2002 в отношении товаров 35 класса МКТУ – менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная службы; в отношении товаров 39 класса – транспортировка, организация путешествий, а именно услуги, оказываемые посредниками или агентствами по туризму и заключающиеся в информации о путешествиях, поездках или перевозках товаров, а также в информации о тарифных расценках, расписаниях и способах перевозки.

В обоснование исковых требований истец указал на то, что ответчик неправомерно использует принадлежащий истцу товарный знак при осуществлении туристской деятельности, а также на сайте [www.pegasus.su](http://www.pegasus.su), зарегистрированном и администрируемом ООО «Пегасус Международный Туроператор», в частности, в начале 2007 года истцу стало известно об использовании ответчиком товарного знака истца, включая охраняемые элементы «PEGAS» и изображение крылатого коня.

При принятии решения суд исходил из того, что товарный знак по международной регистрации № 915813, зарегистрированный 21.08.2006, не получил правовую охрану на территории Российской Федерации, между ответчиком и третьим лицом отсутствует лицензионный договор в отношении использования товарного знака по международной регистрации № 915813, однако использование ответчиком в начале 2007 года при осуществлении туристской деятельности обозначения «Pegasus International Tour Operator» полностью соответствует статье 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку обозначение ответчика является фирменным наименованием юридического лица на иностранном языке, зарегистрированным в установленном законом порядке.

При этом, суд указал на то, что требование истца о запрете использования изображения крылатого коня не подлежит удовлетворению, поскольку «истец обладает исключительными правами только на комбинированный товарный знак с изображением крылатого коня, исключительные права на товарный знак – изображение крылатого коня – как изобразительное обозначение у истца отсутствуют; общее зрительное впечатление обозначения, использованного ответчиком, и товарного знака истца, не позволяет ассоциировать один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения; доказательств того, что ответчиком использовалось обозначение, сходное до степени смешения с комбинированным товарным знаком истца, не имеется».

Кроме того, суд оставил без удовлетворения требование истца о запрете ответчику использовать обозначение «PEGASUS» в доменном имени [www.pegasus.su](http://www.pegasus.su), со ссылкой на то, что истцом не представлено доказательств того, что администратором доменного имени является ответчик.

По мнению суда апелляционной инстанции, выводы суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении иска о запрете ответчику использовать обозначение «PEGASUS» и изображение крылатого коня в процессе осуществления туристской деятельности, являются ошибочными, поскольку не соответствуют закону и фактическим обстоятельствам дела, исходя из следующего.

В силу статьи 138 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак как средство индивидуализации продукции является объектом интеллектуальной собственности, которая в соответствии со статьей 44 (часть 1) Конституции Российской Федерации охраняется законом.

Материалами дела подтверждается, что товарный знак истца «PEGAS touristik» (неохраняемый элемент – touristik) с изображением «крылатого коня» имеет приоритет 26.06.2002, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.03.2004 (Свидетельство № 264861).

Государственная регистрация ответчика как юридического лица (фирменное наименование – ООО «Пегасус Международный Туроператор», наименование на иностранном языке – «Pegasus International Tour Operator») произведена 24.01.2005.

Согласно статье 8 Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883 фирменное наименование подлежит охране независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В случае, если различные средства индивидуализации оказываются тождественными или сходными до степени смешения, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.09.2008 № 7288/08 по делу № А40-8298/07-67-89).

Судом установлено, что использование ответчиком фирменного наименования началось с момента его государственной регистрации в качестве юридического лица (24.01.2005), то есть после возникновения у истца исключительного права на товарный знак.

Ответчик в обоснование правомерности использования словесного элемента «PEGASUS» и изобразительного элемента в виде крылатого коня ссылается на то, что он является агентом Компании «Pegasus Incoming GmbH» (Австрия) на территории России согласно договору № А-01/07 от 03.09.2007 и в своей деятельности использует товарный знак принципала по международной регистрации № 915813, зарегистрированный 21.08.2006, в том числе и для Российской Федерации.

Однако, товарный знак по международной регистрации № 915813, зарегистрированный 21.08.2006, не получил правовую охрану на территории Российской Федерации; лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака «PEGASUS» по международной регистрации № 915813 между ответчиком и третьим лицом не заключался, доказательств обратного ответчик не представил.

В пункте 2.1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что при рассмотрении дел о нарушениях прав на результаты интеллектуальной деятельности, допущенных до 01.01.2008, судам следует руководствоваться законодательством, действовавшим до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

В данном случае подлежат применению нормы Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименования мест происхождения товаров» (нарушение прав истца было допущено ответчиком в 2007 году).

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами.

Согласно пункту 2 статьи 4 указанного Закона от 23.09.1992 № 3520-1 нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

Факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на комбинированный словесно-изобразительный товарный знак «PEGAS touristik» (неохраняемый элемент – touristik) с изображением «крылатого коня» ответчиком не оспорен и подтвержден материалами дела, в том числе Протоколом осмотра нотариуса города Москвы от 11.09.2007, договором от 21.06.2007, рекламно-информационным каталогом ответчика 2007 года.

Указанные доказательства подтверждают факт незаконного использования ответчиком словесного обозначения «PEGASUS» и изображения «крылатого коня», сходных до степени смешения с товарным знаком истца (словесное и изобразительное сходство), учитывая, что в силу Закона от 23.09.1992 № 3520-1 изобразительная часть товарного знака истца охраняется наряду со словесной (комбинированный товарный знак истца охраняется целиком).

При этом, необходимо учитывать, что обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В связи с этим, вывод суда первой инстанции о том, что используемое ответчиком изображение «крылатого коня» не позволяет ассоциировать данный изобразительный элемент с товарным знаком истца, признается судом апелляционной инстанции необоснованным.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о доказанности истцом факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак по Свидетельству № 264861, в связи с чем искивые требования подлежат удовлетворению в части запрещения ответчику использовать обозначение «PEGASUS» и изображение «крылатого коня» в процессе осуществления туристской деятельности, в остальной части искивые требования удовлетворению не подлежат в силу недоказанности.

Учитывая изложенное, решение суда от 13.10.2010 подлежит отмене на основании пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с неправильным применением норм материального права с принятием по делу нового судебного акта об удовлетворении искивых требований в части запрещения ответчику использовать обозначение «PEGASUS» и изображение «крылатого коня» в процессе осуществления туристской деятельности.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по иску, двум апелляционным жалобам и кассационной жалобе относятся на ответчика в сумме 6 000 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

### **ПОСТАНОВИЛ:**

Решение Арбитражного суда города Москвы от 13.10.2010 по делу № А40-54101/07-51-337 отменить.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Пегасус Международный Туроператор» (ИНН: 7705641140, ОГРН: 1057746082250) использовать обозначение «PEGASUS» и изображение «крылатого коня» в процессе осуществления туристской деятельности.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пегасус Международный Туроператор» (ИНН: 7705641140, ОГРН: 1057746082250) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Пегас Туристик» (ИНН: 7714126996, ОГРН: 1027700175293) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий-судья

А.А. Солопова

Судьи:

В.В. Попов

А.И. Трубицын