#

**РЕШЕНИЕ**

 **ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

11 июня 2015 года *Дело № 2-9475-15* г. Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы под председательством судьи Сагынбековой Г.М., при секретаре Ушуровой З.А., с участием представителя истца Умбетова А.У., ответчика в лице директора ТОО «Arsenal Service» Шабанова Е.В., учредителя ТОО «Arsenal Service» Актуреевой К.А., представителей ответчика ТОО «Arsenal Service» Покусова В.В., Сералиева Б.К., представителя ответчика РГП на ПХВ «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК Горбуновой Т.В. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску индивидуального предпринимателя Тлегеновой Роны Махаматсалиевны к ТОО «Arsenal Service» о запрете использования товарного знака/знака обслуживания, по встречному иску ТОО «Arsenal Service» к индивидуальному предпринимателю Тлегеновой Роне Махаматсалиевне, РГП на ПХВ «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК о признании регистрации товарного знака недействительным

 **УСТАНОВИЛ**:

Индивидуальный предприниматель Тлегенова Р.М. (далее по тексту ИП Тлегенова Р.М) обратилась в суд ТОО «Arsenal Service» о запрете использования товарного знака/знака обслуживания, мотивируя свои требования следующими обстоятельствами.

Истцом на территории Республики Казахстан зарегистрирован знак обслуживания» (национальная регистрация № 36301) в отношении услуг класса 43 МКТУ: услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, кафе, ресторан, пиццерия, суши-бар, паб, выездные банкеты. Соответственно, истцу принадлежит исключительное право на вышеуказанный знак обслуживания.

Ответчик ТОО «Arsenal Service», в нарушение указанного права истца, оказывая услуги класса 43 МКТУ, использует товарный знак истца в наименовании принадлежащего или арендуемого ресторана, расположенного по адресу г. Алматы, пр. Достык, 1096, Республика Казахстан.

В соответствии с п.2 ст. 125 ГК РК, использование результатов интеллектуальной творческой деятельности и средств индивидуализации, которые могут быть объектом исключительных прав (интеллектуальной собственности), может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя. Согласно ст. 1032 ГК РК, лицо, неправомерно использующее товарный знак либо обозначение, сходное с ним до степени смешения, обязано прекратить нарушение и возместить владельцу товарного знак понесенные им убытки. Согласно п.4 ст.4. Закона Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), владелец знака обслуживания имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему знаком обслуживания в отношении указанных в свидетельстве услуг. Никто не может использовать охраняемый в Республике Казахстан знак обслуживания без согласия владельца. В соответствии с п.1 ст.43 Закона, нарушением исключительного права владельца знака обслуживания признается несанкционированное введение знака обслуживания или обозначений, сходных с ним до степени смешения, в гражданский оборот в отношении однородных услуг. За использование охраняемого знака обслуживания, а также обозначения, сходного с ним до степени смешения, для однородных услуг, с нарушением требований Закона, виновные лица несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

23.10.2014 года нарушителю от имени владельца товарного знака, ИП Тлегеновой Р.М., было направлено претензионное письмо с требованием о прекращении использования знака обслуживания «ARSENAL» услуг 43 класса МКТУ.

Получение ответчиком претензии 24.10.2014 года подтверждается уведомлением курьерской службы о доставке письма.

17.11.2014 года ответчик посредством электронной связи уведомил истца о смене наименования ресторана «ARSENAL» на «SE».

Однако 14.12.2014 года, при посещении истцом названного ресторана, было установлено, что ответчик продолжает использование наименования «ARSENAL».

На основании изложенного, просит суд запретить ТОО «Arsenal Service» использовать знак обслуживания истца и обозначение схожее с ним до степени смешения.

В судебном заседании представитель истца Умбетов А.У. поддержал исковые требования и просил их удовлетворить в полном объеме.

Представители ответчика в судебном заседании не признали иск и обратились с встречным иском к ИП Тлегеновой Р.М., РГП на ПХВ «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК о признании регистрации товарного знака № 36301 от 26.09.2011 года недействительным, мотивируя следующим.

ТОО «ARSENAL service» было зарегистрировано в 2002 году. С момента регистрации товарищества и по настоящее время по месту нахождения ТОО: г. Алматы ул. Достык, д. 109 находится место общественного питания (ресторан), принадлежащий ТОО «ARSENAL service».

Данный вид деятельности предусмотрен уставом ТОО, что подтверждается справкой о зарегистрированном юридическом лице.

В силу статьи 38 ГК РК юридическое лицо имеет свое наименование, позволяющее отличить его от других юридических лиц. Юридическое лицо имеет исключительное право использования фирменного наименования. Лицо, неправомерно использующее чужое фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить использование такого наименования и возместить причиненные убытки.

В силу п. 1 ст. 1020 ГК РК юридическое лицо имеет исключительное право использовать фирменное наименование (статья 38 настоящего Кодекса) в официальных бланках, печатных изданиях, рекламе, вывесках, проспектах, счетах, на Интернет-ресурсах. на товарах и их упаковке и в иных случаях, необходимых для индивидуализации юридического лица.

В силу п. 4 статьи 1020 ГК РК если фирменное наименование одного юридического лица оказывается тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) другого юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, и в результате такого тождества или сходства может ввести потребителей в заблуждение, то преимущество будет иметь средство индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания), исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого средства индивидуализации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, имеет право требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) на однородные товары или услуги или запрета на использование фирменного наименования.

С 2002 года ТОО «ARSENAL service» работает в сфере организации мест общественного питания (рестораны и услуги по доставке продуктов питания) с указанием обозначения «ARSENAL», которое содержит изображение вышеуказанного товарного знака, в связи с чем, фирменное наименование ТОО «ARSENAL service», сходное до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком (сходное до степени смешения по доводам истца) и обозначение «ARSENAL» использовалось до выдачи свидетельства на товарный знак №36301. ТОО «ARSENAL service» использует свое фирменное наименование и полагает, что товарный знак № 36301 зарегистрирован с нарушением законодательства РК.

В силу п. 3 статьи 11 ГК РК совершение недобросовестных действий, направленных на ущемление законных интересов лица, ведущего аналогичную предпринимательскую деятельность, и потребителей (недобросовестная конкуренция), в частности, путем введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя, назначения, способа и места изготовления, качества и иных свойств товара другого предпринимателя, путем некорректного сравнения товаров в рекламной и иной информации, копирования внешнего оформления чужого товара и иными способами.

В силу п.5 статьи 8 ГК РК не допускаются действия граждан и юридических лиц, направленные на причинение вреда другому лицу, на злоупотребление правом в иных формах, а также на осуществление права в противоречии с его назначением.

В силу статьи п. 1 статьи 16 Закона РК "О конкуренции" недобросовестной конкуренцией являются любые действия в конкуренции, направленные на достижение или предоставление неправомерных преимуществ, а также нарушающие законные права потребителей. Недобросовестная конкуренция запрещается.

Согласно п. 2 статьи 16 Закона РК "О конкуренции" к недобросовестной конкуренции относится неправомерное использование товарных знаков, упаковки.

В силу статьи 17 Закона РК "О конкуренции" неправомерным использованием товарных знаков, упаковки является незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров или использование без разрешения правообладателя или уполномоченного на то лица названий литературных, художественных произведений, периодических изданий, или использование упаковки в виде, который может ввести потребителя в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей.

Таким образом, поскольку, фирменное наименование ТОО "ARSENAL service" сходно до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным за ИП Тлегеновой P.M. и товарный знак может ввести в заблуждение потребителя, его использование неправомерно.

 По мнению ТОО "ARSENAL service", ИП Тлегенова P.M. зарегистрировала товарный знак для ущемления законных прав и интересов ТОО "ARSENAL service", используя его в целях недобросовестной конкуренции, путем совершения недобросовестных действий присвоения годами наработанного имиджа и бренда.

В силу п.1. статьи 11 ГК РК монополистическая и всякая иная деятельность, направленная на ограничение или устранение законной конкуренции, получение необоснованных преимуществ, ущемление прав и законных интересов потребителей, не допускается.

В связи с чем, ТОО "ARSENAL service" считает, что регистрация данного товарного знака и предъявление индивидуальным предпринимателем товариществу претензий по его использованию направлены на устранение законной конкуренции и получение необоснованных преимуществ.

Изображение товарного знака, которое зарегистрировала ИП Тлегенова P.M. было разработано и использовалось в ТОО еще до существования ИП Тлегенова.

Учредители ТОО «ARSENAL service» в 2002 году создали ресторан «ARSENAL» в г. Алматы. В 2008 году ИП Тлегенова P.M. предложила учредителям ТОО «ARSENAL service» совместно работать и открыла второй ресторан «ARSENAL» в г. Алматы.

В 2008 году ИП Тлегенова P.M. подала заявку на регистрацию товарного знака, который использовался ранее ТОО «ARSENAL service», т.е. с 2008 года ИП Тлегенова P.M. знала о существовании ресторана «ARSENAL».

После закрытия ресторана ИП Тлегенова P.M. начала предъявлять претензии относительно названия ресторана ответчика, хотя ей известно, что она сама позаимствовала изображение товарного знака у ТОО «ARSENAL service».

Кроме того, ТОО «ARSENAL service» считает, что в силу ст. 178 ГК РК и п.3 ст. 179 ГК РК срок исковой давности истек.

Более того, вывеска на здании у заведения ТОО «ARSENAL service» относится к классу 35 МКТУ (реклама), а не к классу 43, как ошибочно полагает ИП.

По мнению товарищества, предъявление иска относительно использования товарного знака является необоснованным и надуманным, направлено на ущемление законных прав и интересов путем недобросовестной конкуренции.

На основании вышеизложенного, просит суд удовлетворить встречный иск, в требованиях ИП «Тлегенова P.M.» отказать в полном объеме. Также просили суд применить срок исковой давности.

Представитель истца Умбетов А.У. встречные исковые требования не признал, просил суд отказать в их удовлетворении.

Представитель ответчика РГП на ПХВ «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК Горбунова Т.В., встречные исковые требования не признала, пояснила суду, что товарный знак № 36301 от 26.09.2011 года зарегистрирован в соответствии с законом, оснований для признания его регистрации недействительной нет. На основании изложенного просит суд отказать в удовлетворении встречных исковых требований.

Суд, заслушав пояснения сторон, исследовав представленные доказательства в их отдельности и совокупности, приходит к следующим выводам.

Согласно части 2 статьи 218 ГПК РК суд основывает решение лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

Согласно п. 2 ст. 15 ГПК РК стороны избирают в ходе гражданского судопроизводства свою позицию, способы и средства ее отстаивания самостоятельно и независимо от суда, других органов и лиц. Суд полностью освобожден от сбора доказательств по собственной инициативе в целях установления фактических обстоятельств дела, однако по мотивированному ходатайству стороны оказывает ей содействие в получении необходимых материалов в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

В силу п. 2 ст. 68 ГПК РК обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Согласно ст. 4 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» № 220-1 от 22.04.1998 года товарищество с ограниченной ответственностью имеет фирменное наименование, которое должно содержать наименование товарищества, а также слова «товарищество с ограниченной ответственностью» или аббревиатуру «ТОО». Товарищество вправе также использовать сокращенную форму фирменного наименования и его эквиваленты на иностранных языках.

В соответствии со статьей 38 ГК РК юридическое лицо имеет свое наименование, позволяющее отличить его от других юридических лиц. Юридическое лицо имеет исключительное право использования фирменного наименования. Лицо, неправомерно использующее чужое фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить использование такого наименования и возместить причиненные убытки.

Как установлено в судебном заседании, в 2002 году зарегистрировано товарищество с ограниченной ответственностью «ARSENAL service» (далее ТОО), что подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица № 49118-19Ю-ТОО от 02.09.2002 года.

С 2002 года по настоящее время по адресу г. Алматы ул. Достык, д. 109 находится место общественного питания (ресторан) «ARSENAL», принадлежащий ТОО «ARSENAL service».

Согласно пункту 2 статьи 18 Закона, свидетельство на товарный знак удостоверяет факт регистрации товарного знака, его приоритет, исключительное право владельца на товарный знак в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг.

По заявке за № 44670 от 19.09.2008 года истцом зарегистрирован товарный знак «ARSENAL» за № 36301 от 26.09.2011 года.

В соответствии с п. 4 статьи 1020 ГК РК если фирменное наименование одного юридического лица оказывается тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) другого юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, и в результате такого тождества или сходства может ввести потребителей в заблуждение, то преимущество будет иметь средство индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания), исключительное право, на которое возникло ранее. Обладатель такого средства индивидуализации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, имеет право требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) на однородные товары или услуги или запрета на использование фирменного наименования.

В силу п. 1 статьи 1020 ГК РК юридическое лицо имеет исключительное право использовать фирменное наименование (статья 38 настоящего Кодекса) в официальных бланках, печатных изданиях, рекламе, вывесках, проспектах, счетах, на Интернет-ресурсах, на товарах и их упаковке и в иных случаях, необходимых для индивидуализации юридического лица.

В судебном заседании установлено, что ТОО «ARSENAL service» работает с 2002 года в сфере организации мест общественного питания (рестораны и услуги по доставке продуктов питания) с указанием обозначения «ARSENAL», которое содержит изображение сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Обозначение ресторана «ARSENAL» также использовалось товариществом до получения истцом в 2011 году свидетельства на товарный знак за №36301.

В силу п. 3 статьи 11 ГК РК, не допускается использование предпринимателями гражданских прав в целях ограничения конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами, в том числе совершение недобросовестных действий, направленных на ущемление законных интересов лица, ведущего аналогичную предпринимательскую деятельность, и потребителей (недобросовестная конкуренция), в частности, путем введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя, назначения, способа и места изготовления, качества и иных свойств товара другого предпринимателя, путем некорректного сравнения товаров в рекламной и иной информации, копирования внешнего оформления чужого товара и иными способами.

Согласно статьи п. 1 статьи 16 Закона РК "О конкуренции" недобросовестной конкуренцией являются любые действия в конкуренции, направленные на достижение или предоставление неправомерных преимуществ, а также нарушающие законные права потребителей. Недобросовестная конкуренция запрещается.

Пунктом 2 статьи 16 Закона РК "О конкуренции" определено, что к недобросовестной конкуренции относится неправомерное использование товарных знаков, упаковки.

Согласно статьи 17 Закона РК "О конкуренции" неправомерным использованием товарных знаков, упаковки является незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров или использование без разрешения правообладателя или уполномоченного на то лица названий литературных, художественных произведений, периодических изданий, или использование упаковки в виде, который может ввести потребителя в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей.

Исследованные судом обстоятельства приводят суд к мнению, что ИП Тлегеновой P.M. при регистрации спорного товарного знака в 2011 году допущено злоупотребление правом, что запрещено в силу пунктов 4, 5 статьи 8 ГК, предписывающих гражданам и юридическим лицам при осуществлении своих прав действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая закон, нравственные принципы общества и правила деловой этики.

В судебном заседании из пояснений сторон установлено, что учредитель ТОО «ARSENAL service» Актуреева К.А. и ИП Тлегенова Р.М. являются родственниками, вместе начинали «поднимать» ресторанный бизнес по устной договоренности.

Согласно пояснениям Актуреевой К.А., истец ИП Тлегенова Р.М. помогала при открытии ресторана «ARSENAL» по адресу г. Алматы ул. Достык, д. 109 и в дальнейшем помогала в работе.

Позднее ИП Тлегенова Р.М. параллельно открыла свой ресторан в г. Алматы на ул. Утепова под таким же названием «ARSENAL», в котором работал один и тот же шеф-повар, использовалось аналогичное меню и один и тот же логотип знака.

Данные обстоятельства, не оспариваются сторонами и подтверждено сторонами в судебном заседании.

Установлено, что стороны не имели претензий друг к другу, так как вели совместный бизнес.

Также в заседании установлено, что по личным мотивам стороны перестали вести совместную деятельность, и в 2008 году ИП Тлегенова Р.М. подала заявку на регистрацию указанного логотипа в качестве товарного знака.

Установленные обстоятельства расценивается судом как нарушение правил деловой этики.

Суд считает, что товарный знак, зарегистрированный в 2011 году за ИП Тлегеновой P.M., схож с фирменным наименованием ТОО "ARSENAL service", которое зарегистрировано в 2002 году.

Суд относится критически к доводам представителя истца Умбетова А.У. о том, что при использовании в названии ресторана фирменного наименования ТОО "ARSENAL service" ответчик должен был назвать ресторан полным наименованием ТОО, так как согласно ст. ст. 4 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» № 220-1 от 22.04.1998 года, товарищество вправе также использовать сокращенную форму фирменного наименования и его эквиваленты на иностранных языках.

Соответственно, суд приходит к выводу о том, что использование ТОО "ARSENAL service" части своего фирменного наименования в виде слова "Arsenal" на вывеске принадлежащего ему ресторана, не нарушает охраняемые законом права и интересы ИП Тлегеновой P.M.

Право использования ответчиком ТОО "ARSENAL service" своего фирменного наименования в рекламе, вывесках, проспектах, меню ресторана и т.д. является средством индивидуализации товарищества и не может нарушать охраняемые законом интересы истца.

Таким образом, исследованные судом фактические обстоятельства дела, доказательства, представленные сторонами на основе состязательности и равноправия сторон, приводят суд к выводу об отсутствии нарушения прав и законных интересов истца и, следовательно, исковые требования истца подлежат отказу.

При исследовании мотивов заявления товарищества касательно применения срока исковой давности суд установлено следующее.

Согласно статье 178 ГПК РК, общий срок исковой давности устанавливается в три года.

В соответствии со статьей 180 ГПК РК, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права.

Как указывалось ранее, стороны с 2002 года вели совместный бизнес, при открытии второго ресторана в г. Алматы на ул. Утепова ИП Тлегенова Р.М. использовала такое же название «ARSENAL», один и тот же логотип знака.

Таким образом, ИП Тлегенова Р.М. в 2008 году при подаче заявки и получении свидетельства на товарный знак в 2011 году знала о том, что ответчик ТОО "ARSENAL service" использует свое фирменное наименование в виде слова "Arsenal" на вывеске своего ресторана.

 Однако с 2011 года индивидуальный предприниматель не предъявляла претензий, инициировав иск о запрете использования товарного знака только в 2015 году.

Установленные обстоятельства не оспаривались ИП Тлегеновой Р.М. в судебном заседании, что приводит суд к выводу о пропуске истцом срока исковой давности.

В свою очередь, встречный иск ТОО "ARSENAL service" о признании регистрации товарного знака недействительным подлежит отказу по следующим основаниям.

Согласно ст. 23 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия, если она была осуществлена в нарушение требованиям, установленным статьями 6,7, за исключением подпунктов 1-3 пункта 1 статьи 7 настоящего закона или в течение пяти лет с даты регистрации товарного знака, если она была осуществлена в нарушение требований, установленных подпунктами 1-3 пункта 1 статьи 7 настоящего Закона.

Любое заинтересованное лицо может по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, подать в уполномоченный орган возражение против регистрации товарного знака. Возражение против регистрации товарного знака должно быть рассмотрено апелляционным советом в течение шести месяцев с даты его поступления.

 Вышеуказанной статьей 23 Закона предусмотрены и основания, по которым может быть оспорена регистрация товарного знака и признана недействительной полностью или частично.

 Поскольку товарный знак № 36301 от 26.09.2011 года зарегистрирован в соответствии с требованиями Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», суд не усматривает оснований для признания регистрации товарного знака № 36301 от 26.09.2011 года недействительной.

 Согласно ст. 1024 ГК РК правовая охрана товарного знака предоставляется на основании его регистрации. В отношении казахстанских и иностранных предпринимателей признается действительность только зарегистрированного товарного знака.

 В связи с изложенным, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении встречных исковых требований о признании регистрации товарного знака недействительным

 На основании изложенного, руководствуясь статьями 217-221 ГПК РК, суд

**РЕШИЛ**:

В удовлетворении исковых требований индивидуального предпринимателя Тлегеновой Роны Махаматсалиевны к ТОО «Arsenal Service» о запрете использования товарного знака/знака обслуживания -отказать.

В удовлетворении встречных исковых требований ТОО «Arsenal Service» к индивидуальному предпринимателю Тлегеновой Роне Махаматсалиевне, РГП на ПХВ «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК о признании регистрации товарного знака недействительным - отказать.

Решение может быть обжаловано и опротестовано сторонами процесса в Алматинский городской суд в течение 15 дней, с момента получения копии через Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы.

Решение отпечатано в совещательной комнате на компьютере «LG» данный экземпляр является подлинником.

Судья: Сагынбекова Г.М.