

**Девятый арбитражный апелляционный суд**

**от ответчика:** ООО «Мобильный элемент»  
111024, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.7

**истец:** Nokia Corporation  
FI-02610, Finland, Espoo, Karaportti, 3

**третье лицо:** Шереметьевская таможня  
141426 Московская обл., г. Химки,  
ОПС Шереметьево-1, а/я № 58

**дело № 09АП-40728/2016**

**ПИСЬМЕННЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ**

Уважаемый суд,

Суд по интеллектуальным правам, возвращая дела на новое рассмотрение, обычно просит правообладателя и суд первой инстанции определиться, каким **способом** были нарушены исключительные права.

Мы не просим суд апелляционной инстанции направлять дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, но просим выяснить то, что не смогли сделать ни Ответчик, ни суд первой инстанции – о каком нарушении всё-таки идёт речь.

Для настоящего дела это важно как никогда по следующим причинам:

Истец в суде первой инстанции привёл три, по его мнению, неправильных поступка ООО «Мобильный элемент»:

→ ввоз в Российскую Федерацию аккумуляторов, содержащих обозначения информационного характера, по ДТ № 10005022/221013/0071122 в количестве 8.041 штук,

→ продажа через сайт <http://craftmann.ru> двух аккумуляторов без товарных знаков и без обозначений информационного характера,

→ использование в поисковой системе на сайте <http://craftmann.ru> слова «Nokia».

Суд первой инстанции объединил все три перечисленных обстоятельства в одно:

→ взял количество сгнивших на Шереметьевской таможне, и по этой причине никогда не продававшихся на сайте <http://craftmann.ru>, аккумуляторов,

→ умножил это количество на цену двух аккумуляторов без опознавательных знаков, приобретённых через сайт <http://craftmann.ru>, и получил сумму 11.257.400 рублей,

→ обвинил Ответчика в незаконном использовании слова «Nokia» на сайте <http://craftmann.ru>,

→ на основании чего:

1. признал незаконным введение в гражданский оборот, то ли двух аккумуляторов, приобретённых через сайт <http://craftmann.ru>, то ли 8.041 аккумуляторов, хранящихся в Шереметьево – первое удовлетворённое требование **не конкретизировано**, носит абстрактный характер.
2. вынес абстрактный запрет на будущее нарушать закон,
3. обязал удалить с сайта <http://craftmann.ru> все обозначения с использованием слова «Nokia», в том числе, информационного характера,
4. взыскал 11.257.400 рублей – сумму, полученную вышеописанным умножением.

Мы полагаем, что Арбитражный суд города Москвы не должен был смешивать все три обстоятельства в одно, так как от этого, как минимум, зависит размер взыскиваемой компенсации:

#### 1.

За ввоз в Российскую Федерацию аккумуляторов по ДТ № 10005022/221013/0071122 в количестве 8.041 штук компенсацию взыскивать никак нельзя, так как на указанных аккумуляторах никаких товарных знаков не было, а были указаны модели телефонов, для которых данные аккумуляторы предназначены.

Факт, что на этой партии аккумуляторов никаких товарных знаков нет, а есть информация технического характера, установлен вступившим в законную силу и **преюдициальным** для настоящего дела решением Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2014г. по делу № А40-10885/2014, процитируем постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по данному делу:

*вместе с тем как следует из материалов дела на спорных товарах нанесено комбинированное обозначение состоящее, в том числе из торговой марки – CRAFTMANN, наименования модели телефона, для которого предназначен соответствующий аккумулятор, а также указан изготовитель – GUANGZHOU CRAFTMANN BATTERY COMPANY LIMITED. При этом маркировка модели телефона является вспомогательным обозначением и нанесена мелким шрифтом, торговая марка CRAFTMANN указана на индивидуальной упаковке и этикетках более крупным шрифтом. Таким образом, **указание моделей телефонов в данном случае не воспринимается потребителем, как товарный знак, использующийся для индивидуализации самого товара с конкретным производителем, а носит исключительно информационный характер относительно технического применения***

**товара** – лист шестой постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.06.2015г.

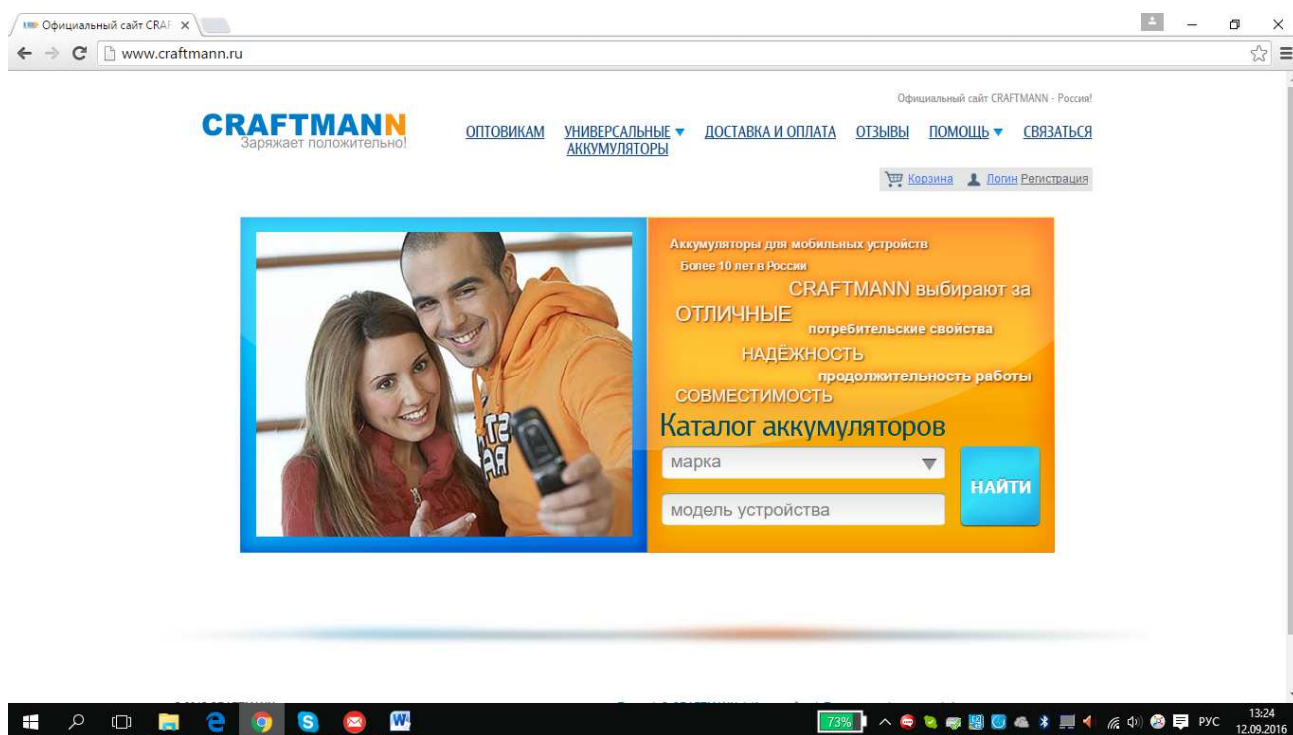
2.

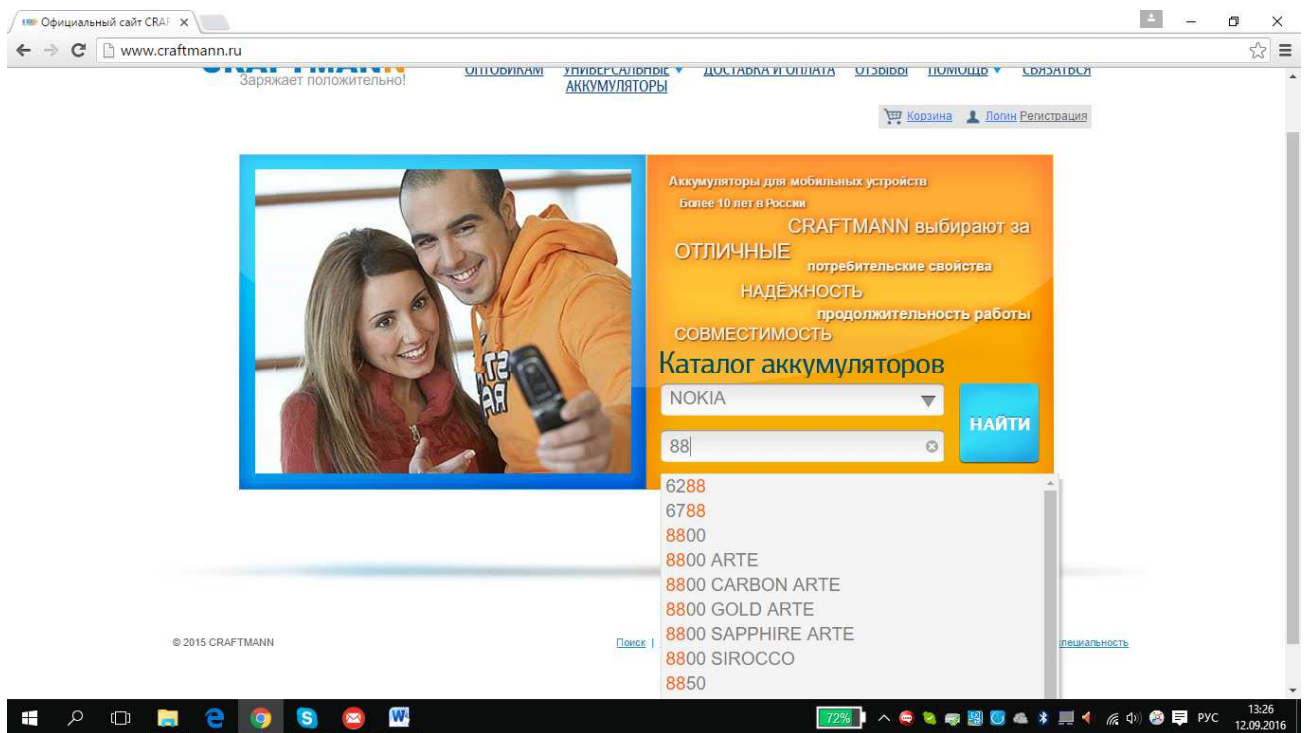
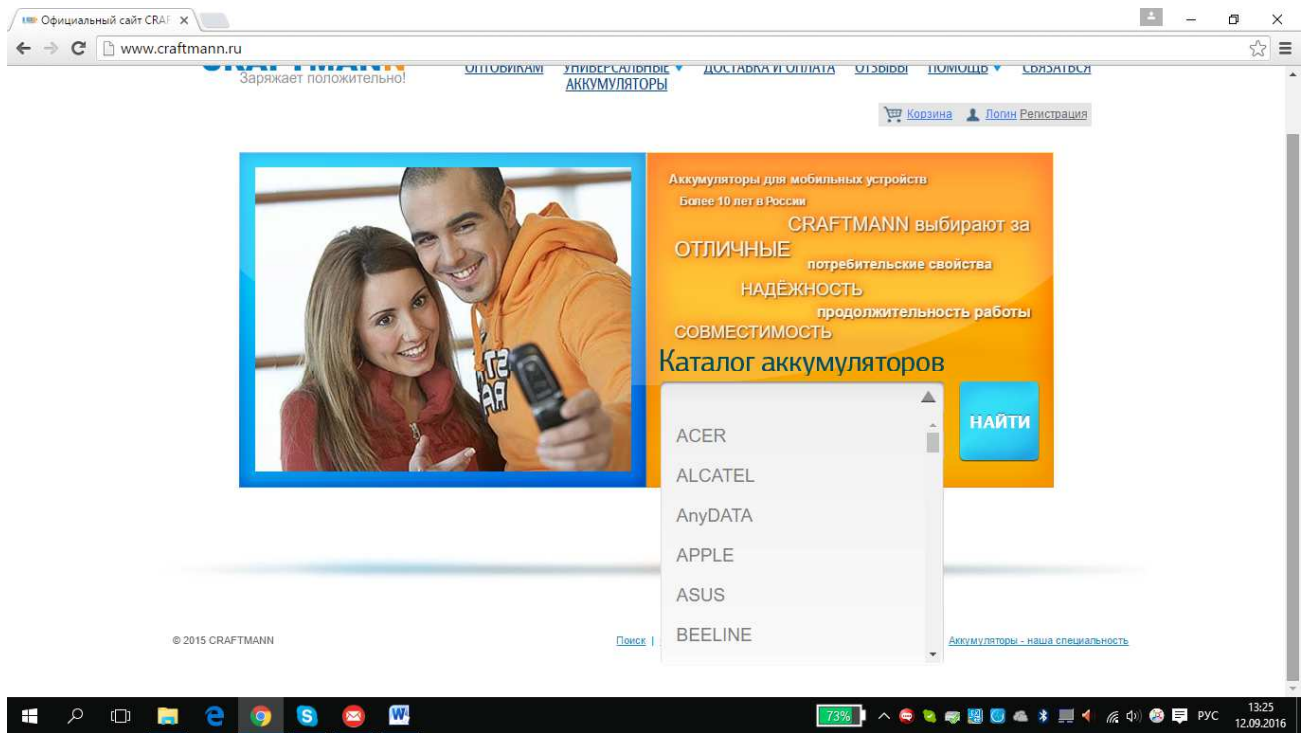
За продажу через сайт <http://craftmann.ru> двух аккумуляторов без товарных знаков и даже без обозначений информационного характера можно взыскать только **компенсацию морального вреда**, причинённого юридической фирме «Baker & McKenzie», закупавшей данные аккумуляторы с целью обнаружить на них товарные знаки, но так ничего не обнаружившей.

3.

За использование в поисковой системе на сайте <http://craftmann.ru> слова «Nokia» компенсацию тоже взыскивать нельзя, так как на данном сайте не продаются телефоны, а продаются аккумуляторы к телефонам.

На сайте работает **поисковая система**, которая по марке телефона и по его модели помогает выбрать нужный аккумулятор:





Использовать какое-либо другое слово, вместо слова «Nokia», для целей поиска необходимого аккумулятора, **теоретически** можно:

Официальный сайт CRAFTMANN

Заряжает положительно!

ОПШОБИЛАН УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ДИСТАНЦИЯ И СПИНАТА УЗЛОБИ ПОМОЩЬ СОРЯДИСЯ

Корзина Логин Регистрация

Аккумуляторы для мобильных устройств  
Более 10 лет в России

CRAFTMANN выбирают за  
**ОТЛИЧНЫЕ** потребительские свойства  
**НАДЕЖНОСТЬ** продолжительность работы  
**СОВМЕСТИМОСТЬ**

Каталог аккумуляторов

**Телефон на букву Н**

88

НАЙТИ

- 6288
- 6788
- 8800
- 8800 ARTE
- 8800 CARBON ARTE
- 8800 GOLD ARTE
- 8800 SAPPHIRE ARTE
- 8800 SIROCCO
- 8850

© 2015 CRAFTMANN

Поиск

Аккумуляторы

Официальный сайт CRAFTMANN

Заряжает положительно!

ОПШОБИЛАН УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ДИСТАНЦИЯ И СПИНАТА УЗЛОБИ ПОМОЩЬ СОРЯДИСЯ

Корзина Логин Регистрация

Аккумуляторы для мобильных устройств  
Более 10 лет в России

CRAFTMANN выбирают за  
**ОТЛИЧНЫЕ** потребительские свойства  
**НАДЕЖНОСТЬ** продолжительность работы  
**СОВМЕСТИМОСТЬ**

Каталог аккумуляторов

**Финский телефон**

88

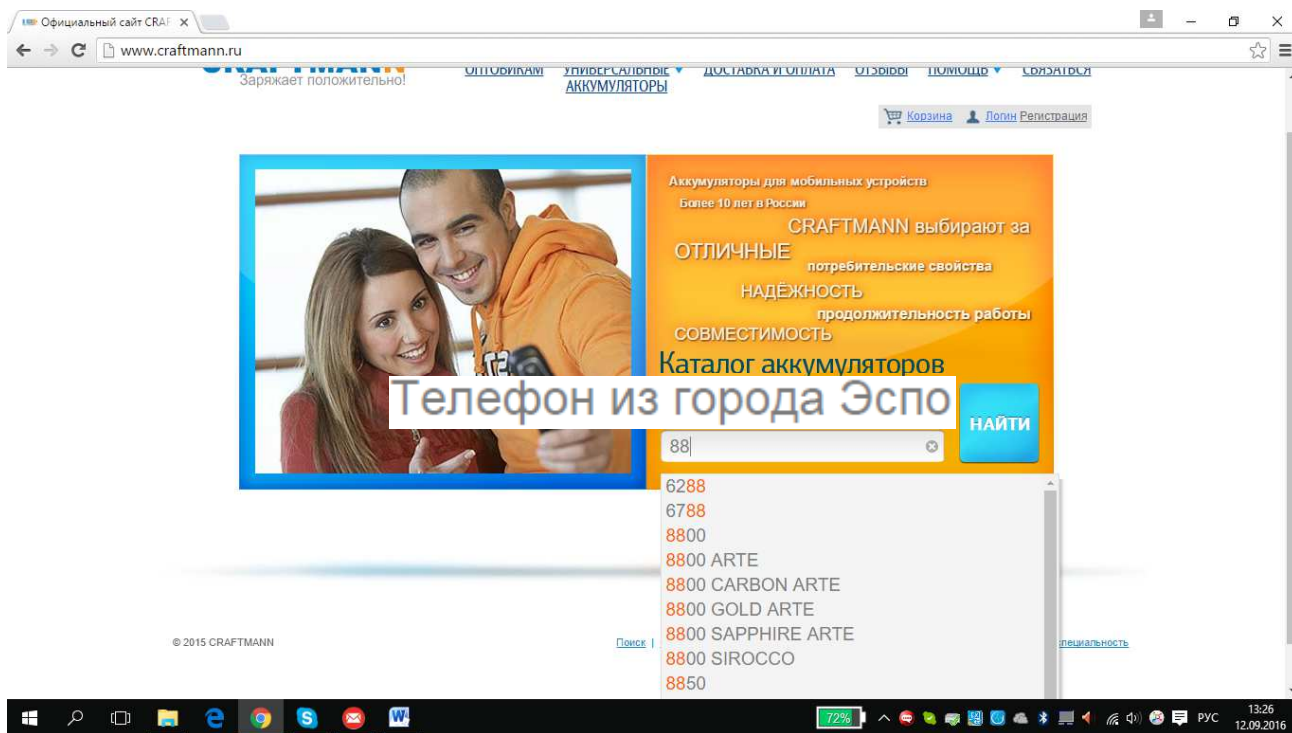
НАЙТИ

- 6288
- 6788
- 8800
- 8800 ARTE
- 8800 CARBON ARTE
- 8800 GOLD ARTE
- 8800 SAPPHIRE ARTE
- 8800 SIROCCO
- 8850

© 2015 CRAFTMANN

Поиск

Аккумуляторы



Но общество «Мобильный элемент» поступать способами, продемонстрированными с использованием представленных выше приложений, **не обязано**, в том числе не обязано Истцу, так как правообладатель не может запрещать использовать слова, обозначающие марку<sup>1</sup> телефона, название производителя и пр. в информационных целях.

В подтверждение данного факта сошлёмся на:

1. судебную практику, сложившуюся до создания Суда по интеллектуальным правам (приложение № 2),
2. судебную практику Суда по интеллектуальным правам:

*вместе с тем, принимая в качестве бесспорного доказательства одно из заключений экспертизы, проведенной в рамках административного расследования, суды в нарушение статей 10 и 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не дали самостоятельную правовую оценку сравниваемым обозначениям и не обосновали, по каким мотивам ими не было принято во внимание заключение первой экспертизы, проведенной в рамках административного расследования, и не принят во внимание довод общества «КИТ» о том, что обозначения автосборочных заводов, воспроизведенные на упаковке товара, **носят информативный характер и указывают лишь на применимость изделия и обозначают марку автомобиля, не***

<sup>1</sup> в русском языке словосочетание «марка» значительные шире понятия «товарный знак».

**установив таким образом, выполняло ли спорное обозначение индивидуализирующую функцию<sup>2</sup>.**

При новом рассмотрении суду первой инстанции следует устранить отмеченные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе определить, какие обозначения нанесены на ввезенные товары (их упаковку); **выяснить, какое из обозначений использовалось с целью индивидуализации товаров, а какое с иной информационной целью;** установить, в чем именно выразилось нарушение прав истца на принадлежащие ему товарные знаки; установить все фактические обстоятельства, имеющие правовое значение для реализации заявленных способов защиты права, и принять решение, основанное на правильном толковании норм материального права<sup>3</sup>.

**3.** судебную практику Девятого арбитражного апелляционного суда:

суд апелляционной инстанции соглашается с доводами ответчика и третьего лица о том, что размещение на упаковке спорных товаров обозначений компаний-производителей автомобилей в данном случае (кроме товара «жидкость для стеклоомывателя», поскольку жидкость не может быть реализована без упаковки, тары) не является использованием товарных знаков, обозначения использованы в качестве указания на назначение детали – для автомобилей определенных марок<sup>4</sup>.

таким образом, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что рассматриваемые обозначения на микросхемах (платах) не воспринимаются потребителем, как товарные знаки, использующиеся для индивидуализации самого товара с конкретным производителем, поскольку они носят информационный характер относительно технического применения товара<sup>5</sup>.

**4.** мы позволим себе сослаться также на зарубежную судебную практику по той же проблеме (приложение № 3), но не потому, что это практика может иметь хоть какую-то силу в Девятом арбитражном апелляционном суде, а по причине разумных мотивировок в обоснование того, почему не каждое упоминание того или иного слова следует признавать «незаконным использованием товарного знака».

---

<sup>2</sup> постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2015г. по делу «Камаз» № А65-18749/2014.

<sup>3</sup> постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2016г. по делу «Mercedes-Benz» № А41-50224/2014.

<sup>4</sup> Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2016г. по делу «Volkswagen» № А40-71324/15.

<sup>5</sup> Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2013г. по делу «Samsung» № А40-103636/12.

С учётом:

- отсутствия факта нарушения,
- преюдициальных судебных актов по делу № А40-10885/2014,
- не установления хотя бы части обстоятельств настоящего дела,
- абстрактности (признание незаконным, запрет на будущее), необоснованности (размер компенсации), незаконности (запрет на использование слова «Nokia» в информационных целях) заявленных требований –
- просим решение Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2016г. отменить, в удовлетворении исковых требований Nokia Corporation полностью отказать.

Искренне Ваш,

Сосов М.А.

13.09.2016г.

Приложение:

1. копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.06.2015г. по делу № А40-10885/2014
2. российская судебная практика по вопросу законного использования обозначений, одноимённых товарным знакам,
3. зарубежная судебная практика по вопросу законного использования обозначений, одноимённых товарным знакам.