

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TOSHIKENT TITIMANLARIARO
IQTISODIY SI'DI
100097, Toshkent sh. (Tashkent) sh. 6



ТАШКЕНТСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
100097, г. Ташкент, ул. Бунин-ова, 6

Tel: 998 (71) 273-96-15

Fax: 998 (71) 273-27-68

**ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Р Е Ш Е Н И Е**

Город Ташкент 05 сентября 2018 года дело №4-1001-1814/13107

Ташкентский межрайонный экономический суд, под председательством судьи И.Б.Ражабова, при секретаре судебного заседания С.Жоборовой, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ЧП «LeditonCo» к ответчику СП ООО «SaphirGroup» прекращения нарушений исключительных прав на товарный знак «ТАЛКА» по свидетельству № МГУ 21793 путем наложения запрета на несанкционированный ввоз и реализацию (гражданский оборот) и обязательства по изъятию и уничтожению алкогольной продукции, маркированной товарным знаком Истца, с привлечением третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан и Акционерное общество «Сибирский ликерно-водочный завод» (Российская Федерация), при участии представителей сторон: от Истца – Махмудова М. (на основании доверенности), от ответчика – Нурмухамедова Т. (на основании доверенности).

У С Т А Н О В И Л:

ЧП «Lediton Co» (далее - Истец) обратилось в Ташкентский межрайонный экономический суд к СП ООО «Saphir Group» (далее - Ответчик) о прекращении нарушений исключительных прав на товарный знак «ТАЛКА» по свидетельству № МГУ 21793 путем наложения запрета на несанкционированный ввоз и реализацию (гражданский оборот), и обязательства по изъятию и уничтожению алкогольной продукции, маркированной товарным знаком Истца.

Определением суда от 22.06.2018 года Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан (далее - Агентство) и Акционерное общество «Сибирский ликерно-водочный завод» привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора.

В судебном заседании представитель Истца подержал исковое заявление, пояснил, что со стороны ответчика нарушается исключительное право правообладателя путем несанкционированного ввоза и реализации (гражданского оборота) контрафактной продукции на территории Республики Узбекистан, в связи с чем просит удовлетворить заявленные исковые требования полностью.

Представитель ответчика возражал на доводы Истца и пояснил, что представитель Истца с доводами, приведенными в исковом заявлении выводит суд в заблуждение касательно того, что импортированная со стороны СП ООО «Saphir Group» алкогольная продукция для дальнейшей реализации в

Республике Узбекистан маркирована товарным знаком Истца. Согласно импортного контракта заключенного с АО «Сибирский ЛВЗ» за № 12238-860-12-10-17 от 12.10.2017 года СП ООО «Saphir Group» импортировало на территорию Республики Узбекистан алкогольную продукцию под товарными знаками «Талка Ликер», «Волга особая Талка», «Волга Талка». Правообладателем этих товарных знаков является Компания «ВЛАКТОР TRADING LIMITED», а производителем продукции по лицензионному соглашению АО «Сибирский ликерно-водочный завод» согласно свидетельству №1250058, №1293102, №1311706, №1246940, №451867, № 456824, № 457577, СП ООО «Saphir Group» приобрело товар непосредственно у владельца товарного знака и ввезло для дальнейшей реализации, вся продукция, завезенная СП ООО «Saphir Group» на территорию Республики Узбекистан продукция является оригинальным, имеет сертификаты происхождения от самого производителя, в связи с чем указал на необоснованность доводов и требований Истца и просил оставить исковые требования без удовлетворения.

Ответчик также ходатайствовал запросить у Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан инвентарное дело по регистрации товарного знака «Талка» на территории Республики Узбекистан.

Прошлом заседании представитель третьей стороны АО «Сибирский ликерно-водочный завод» поддерживая позицию ответчика представил суду письменный отзыв и пояснил суду что АО «Сибирский ликерно-водочный завод» является изготовителем алкогольных напитков, в том числе волжки «ТАЛКА» и осуществляет свои деятельности с согласия законного владельца товарных знаков Компания «VlaktorTradingLimited», которая является владельцем международных регистраций комбинированных товарных знаков «ТАЛКА» № 1250058, 1293102, 1311706, 1246940, а также правообладателем товарных знаков «Талка» № 451867, 456824, 457577 в Российской Федерации, и введение Ответчиком алкогольной продукции «ТАЛКА» в гражданский оборот на территории Республики Узбекистан осуществлено согласно договора, заключенного между заводом-изготовителем у которого имеется право на производство продукции маркированной товарными знаками согласия правообладателя, также произведенная истцом алкогольная продукция является контрафактной, действия Истца по регистрации товарного знака «Талка» являются актом недобросовестной конкуренции, и то что на территории Республики Узбекистан действует региональный принцип исчерпания исключительных прав, в связи с чем просил суд отказать в удовлетворении исковых требований Истца.

Представитель Агентства не явился в заседание суда хотя был надлежащим образом уведомлен о дате и месте судебного заседания.

Суд на основании ст. 170 ДПК РУз, считает возможным рассмотреть дело без участия представителей Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан.

Выслушав представителей сторон и изучив материалы дела, суд находит требования Истца подлежащими удовлетворению полностью, а ходатайство ответчика оставленным без удовлетворения по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, Истец является правообладателем исключительных прав на словесный товарный знак «ТАЛКА» по свидетельству о регистрации № М01-21793 от 25.02.2011 года в отношении товаров 33 класса

22.09.18
22.09.2018

Согласно ст.4 Закона, правовая охрана товарного знака предоставляется на основании его регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, а также в силу международных договоров Республики Узбекистан.

Товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

В соответствии со ст.26 Закона, владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и распоряжения товарным знаком.

Исключительное право на товарный знак действует в отношении товаров, указанных в свидетельстве, и осуществляется в период действия регистрации начиная с даты публикации в официальном бюллетене Агентства, размещаемом также на его официальном веб-сайте.

Нарушением исключительного права на товарный знак признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

В соответствии со ст.27 Закона, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно используются товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Из этого следует вывод что при незаконном использовании товарного знака со стороны третьих лиц, такой товар будет считаться контрафактным.

В данном случае, Истец ЧП «LegionCo» является обладателем исключительных прав на товарный знак «ТАЛКА» по свидетельству № MGU 21793. Это говорит о том, что только Истцу принадлежит исключительное право пользования и распоряжения товарным знаком и данное право является неприкосновенным. Ввоз и реализация (гражданский оборот) товаров, маркированных товарным знаком Истца без его согласия, является нарушением его исключительных прав.

В соответствии со ст.1034 ГК, обладателю имущественных прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации принадлежит исключительное право правомерного использования этого объекта интеллектуальной собственности по своему усмотрению в любой форме и любым способом.

В соответствии со ст.36 Закона Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» исключительное право субъекта предпринимательской деятельности на объективно выраженные результаты интеллектуальной деятельности и средства его индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.) охраняется законом и защищается государством.

Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектами исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя.

Однако, как усматривается из материалов дела, со стороны Ответчика введен в реализацию (введен в гражданский оборот) товар, маркированный товарным знаком «ТАЛКА» по свидетельству № MGU 21793 без согласия правообладателя ЧП «LegionCo»

Данными действиями Ответчик нарушил исключительное право правообладателя, а именно ввоз и реализацию (ввел в гражданский оборот) товар

(алкогольные напитки, за исключением пива) на территории Республики Узбекистан.

Данный товарный знак был изначально зарегистрирован Агентством по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан на имя ООО «ELITKA SHAROB SAVIDO», которое далее передало товарный знак «ТАЛКА» в пользу ООО «LegionCo», чьим правопреемником является Истец.

Товарный знак «ТАЛКА» используется Кибрайским научно-экспериментальным предприятием «SHAROB» на основании лицензионного договора «о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарного знака по свидетельству № MGU 21793» от 11.01.2016 года. Таким образом, Кибрайское научно-экспериментальное предприятие «SHAROB» является законным производителем алкогольной продукции «Талка» на территории Республики Узбекистан.

В соответствии со ст.ст.8 и 234 Гражданского кодекса Республики Узбекистан (далее - ГК) обязательства возникают на основании договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В данном случае, правоотношения сторон возникли из-за ввоза и реализации (гражданского оборота) Ответчиком на территории Республики Узбекистан товара маркированного товарным знаком Истца без его согласия.

Согласно ст.1102 ГК, правовая охрана товарного знака (знака обслуживания) предоставляется на основании его регистрации.

Право на товарный знак удостоверяется свидетельством о регистрации товарного знака (знака обслуживания).

Согласно ст.1103 ГК, обладатель права на товарный знак имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему знаком. Обладателю права на товарный знак принадлежит также исключительное право на внесение изменений и дополнений в товарный знак.

Использование товарного знака считается любое введение его в оборот в порядке, установленном законом.

При издании, публикации, исполнении или ином использовании товарного знака внесение каких бы то ни было изменений как в сам товарный знак, так и в его обозначение допускается только с согласия обладателя права на товарный знак.

Право на неприкосновенность товарного знака принадлежит обладателю права на товарный знак.

Согласно ст.3 Закона Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) индивидуальные знаки могут быть индивидуальными и коллективными.

Индивидуальным знаком является товарный знак, принадлежащий отдельному юридическому или физическому лицу.

Коллективным знаком является товарный знак объединения юридических и (или) физических лиц, предназначенный для обозначения выпускаемых и (или) реализуемых ими товаров, обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы образительные, словесные, объемные и другие обозначения или их комбинации в любом цвете или цветовом сочетании.

без согласия правообладателя, что на основании ст.26 Закона является нарушением исключительных прав истца.

В соответствии со ст.1107 ГК, лицо, неправомерно использующее товарный знак, обязано прекратить нарушение, возместить владельцу товарного знака понесенные им убытки, уничтожить изготовленные изображения товарного знака, удалить с товара или его упаковки незаконно используемый товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения.

При невозможности выполнить данные требования, соответствующий товар подлежит уничтожению.

Ответчиком приведен довод о том, что товар, маркированный товарным знаком «ТАЛКА» ввезен на территорию Республики Узбекистан на основании импортного контракта заключенного с АО «Сибирский ЛВЗ» за № 12238-860-12-10-17 от 12.10.2017 года СП ООО «Sarif Group» импортировано на территорию Республики Узбекистан алкогольную продукцию под товарными знаками «Талка Люкс», «Волка особая Талка», «Волка Талка». Правообладателем этих товарных знаков является Компания «VLAKTOR TRADING LIMITED», а производителем продукции по лицензионному соглашению АО «Сибирский ликерно-водочный завод» согласно свидетельствам №1250058, №1293102, №1311706, №1246940, №451867, №456824, №457577, СП ООО «SarifGroup» приобрело товар непосредственно у владельца товарного знака и ввезло для дальнейшей реализации, вся продукция, завезенная СП ООО «SarifGroup» на территорию Республики Узбекистан продукция является оригинальным, имеются сертификаты происхождения от самого производителя, в связи с чем указал на необоснованность доводов и требований Истца и просил оставить искковые требования без удовлетворения.

Представитель третьей стороны АО «Сибирский ликерно-водочный завод» подерживая позицию ответчика, пояснил суду что АО «Сибирский ликерно-водочный завод» является производителем алкогольных напитков, в том числе волки «ТАЛКА» и осуществляет свои деятельности с согласия законного владельца товарных знаков Компании «VlaktorTradingLimited» которая является владельцем международных регистраций комбинарованных товарных знаков «ТАЛКА» № 1250058, 1293102, 1311706, 1246940, а также правообладателем товарных знаков «Талка», № 451867, 456824, 457577 в Российской Федерации, и введене Ответчиком алкогольной продукции «ТАЛКА» в гражданский оборот на территории Республики Узбекистан осуществлено согласно довода, заключенного между заводом-изготовителем у которого имеется право на производство продукции маркированной товарными знаками с согласия правообладателя, также произведенная истцом алкогольная продукция является контрафактной, действия истца по регистрации товарного знака «Талка» являются актом недобросовестной конкуренции, и то что на территории Республики Узбекистан действует региональный принцип ищепания исключительных прав, в связи с чем просил суд отказать в удовлетворении искковых требований Истца.

Суд не может согласиться с доводами ответчика и третьего лица по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела между заводом-изготовителем волки «Талка» АО «Сибирский ЛВЗ» и СП ООО «SarifGroup» был заключен

договор на поставку алкогольную продукцию за №12238-860-12-10-17 от 12.10.2017 года на основании которого Ответчик ввозит на территорию Республики Узбекистан продукции под товарными знаками «Люкс Талка», «Волка особая Талка», «Волка Талка».

Согласно представленным суду документам на имя Компании «Vlaktor Trading Limited» были зарегистрированы комбинарованные товарные знаки «ТАЛКА» по международным регистрациям № 1250058, 1293102, 1311706, 1246940, а также товарные знаки «Талка» № 451867, 456824, 457577 в Российской Федерации.

Однако, суд не может согласиться с доводами Ответчика и третьего лица о том, что ввоз на территорию Республики Узбекистан осуществляется с согласия владельца товарных знаков по международных регистраций №1250058, 1293102, 1311706, 1246940, а также по свидетельствам №451867, 456824, 457577 в Российской Федерации принадлежащих Компании «VlaktorTradingLimited», так как данные товарные знаки не зарегистрированы на территории Республики Узбекистан, в связи с чем не имеют правовую охрану и защиту на данной территории.

Кроме того, свидетельства о регистрации № МГУ 21793 от 25.02.2011 года в отношении товаров 33 класса (алкогольные напитки, за исключением пива) на территории Республики Узбекистан, выданный истцу в настоящее время в силе, и ни кем не оспариван.

В связи с этим суд считает что наличие согласия Компании «Vlaktor Trading Limited» на ввоз продукции маркированной её товарными знаками по международных регистраций №1250058, 1293102, 1311706, 1246940, а также по свидетельствам №451867, 456824, 457577 в Российской Федерации не является основанием для ввоза алкогольной продукции «Талка». Т.е. такой ввоз не может считаться законным.

Данные товарные знаки не имеют правовую охрану на территории Республики Узбекистан, а законным правообладателем товарного знака «Талка» на территории Республики Узбекистан является истца. В связи с этим, ответчик нарушает исключительные права истца на его зарегистрированный товарный знак.

Согласно определению «О прекращении производства по делу» Специальной комиссии по нарушению законодательства о конкуренции Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции от 26.07.2017 года по делу №19/17 был установлен факт о том, что на территории Республики Узбекистан товарный знак «ТАЛКА» был зарегистрирован на имя ООО «ELTKASHAROV SAUVDO» задолго до введения в гражданский оборот алкогольной продукции российского происхождения маркированной товарным знаком «ТАЛКА».

В связи с тем довод третьего лица о том, что Истцом товарный знак был присвоен недобросовестно является необоснованным.

Суд также не может согласиться с доводами третьего лица о том, что произведенная истцом алкогольная продукция является контрафактной, действия истца по регистрации товарного знака «Талка» являются актом недобросовестной конкуренции, и то, что на территории Республики

Узбекистан действует региональный принцип исчерпания исключительных прав.

В соответствии со ст.27 Закона, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являющиеся контрафактными. Таким образом, алкогольная продукция, маркированная товарным знаком «Талка» принадлежащим истцу не может считаться контрафактной.

Более того, суд считает не относящимся к делу довод третьего лица о нарушении Кибрайским научно-экспериментальным предприятием «SHAROB» авторских прав Компании «ViaktorTradingLimited», так как данное дело (предмет иска) касается незаконного использования товарного знака Истца «Талка», когда как авторское право Компании «Viaktor Trading Limited» защищает дизайн в виде оленя на фоне заснеженного хвойного леса, а не словесное обозначение «Талка», что подтверждается решением Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции по делу № 19/18 от 26.07.2017 года.

Суд также не может согласиться с доводом третьего лица о том, что на территории Республики Узбекистан действует региональный принцип исчерпания прав.

Согласно части третьей ст. 26 Закона, нарушением исключительного права на товарный знак признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

Согласно ст. 1107 ГК не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия.

Республика Узбекистан не является членом Евразийского Экономического Союза, таким образом суд считает несобнованным довод о том, что на территории Республики Узбекистан действует региональный принцип исчерпания прав. А нахождение вопроса органов государственной власти Республики Узбекистан, создания зоны свободной торговли странами – участниками Евразийского экономического Союза, а также посещение граждан Российской Федерации Республику Узбекистан и наоборот не является основанием для отказа в удовлетворении иска. Т.к. данные обстоятельства не относятся к предмету иска.

Кроме того, Ответчиками представителем третьего лица не представлены суду документы, подтверждающие их доводы, а именно ведение товара в гражданский оборот на территории Республики Узбекистан до даты регистрации товарного знака на имя Истца, а также документы подтверждающие согласие Истца на ввоз и реализацию (гражданский оборот) товара маркированного товарным знаком на территории Республики Узбекистан. Данные обстоятельства также указывают на наличие в действиях Ответчика факта несанкционированного ввоза и реализации (гражданского

оборота) товаров, маркированных товарными знаками истца, что является нарушением исключительных прав истца на товарные знаки.

Ходатайство Ответчика запросить у Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан инвентарное дело по регистрации товарного знака «Талка» на территории Республики Узбекистан не может быть удовлетворено судом, так как суд считает имеющиеся в материалах дела доказательства достаточными для установления объективных обстоятельств дела и правильного разрешения спора.

Согласно ст.68 ЭПК, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих доводов и возражений.

Согласно ст. 118 ЭПК Республики Узбекистан судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

При таких обстоятельствах, суд, учитывая, что со стороны Ответчиков не представлены суду доказательства введения товара в гражданский оборот в установленном законом порядке, или же по согласию Истца, исковые требования находят обоснованными и подлежащими удовлетворению полностью с отнесением судебных расходов на Ответчиков.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 66,68,72,75,118,169,176-179 ЭПК РУ, суд

РЕШИЛ:

Ходатайство ответчика отказать в удовлетворении.

Исковые требования ЧП «Legion Co» удовлетворить полностью.

Обязать СП ООО «Saphir Group» прекратить нарушение исключительных прав Истца путем наложения запрета на ввоз, реализацию и любое введение в гражданский оборот и хранение с этой целью алкогольной продукции «Талка», на которой незаконно использован товарный знак Истца по свидетельству № MGU 21793 от 25.02.2011г.;

Изъять за свой счет из гражданского оборота алкогольную продукцию «Талка», на которой незаконно использован товарный знак Истца по свидетельству № MGU 21793 от 25.02.2011г.;

Уничтожить за свой счет алкогольную продукцию «Талка», на которой незаконно использован товарный знак Истца по свидетельству № MGU 21793 от 25.02.2011г.

Взыскать с СП ООО «SaphirGroup» в пользу ЧП «LegionCo» расходы по государственной пошлине в размере 5 167 200 сум и почтовые расходы в размере 16 000 сум.

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

Данное решение может быть обжаловано (опротестовано) в апелляционном порядке или кассационном порядке

Председательствующий, судья

И.Б.Ражабов