



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 5793/13

Москва

17 сентября 2013 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего – заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Слесарева В.Л.;

членов Президиума: Абсалямова А.В., Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Завьяловой Т.В., Козловой О.А., Маковской А.А., Моисеевой Е.М., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью «Производственно-экипировочная фирма «КАИТ-СПОРТ» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 31.07.2012 по делу № А40-53262/2012-19-370, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 24.01.2013 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители заявителя – общества с ограниченной ответственностью «Производственно-экипировочная фирма «КАИТ-СПОРТ» (истца) – Ильин А.В., Кикина А.П., Павкин А.В., Сивкова С.М.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М., а также объяснения присутствующего в заседании представителя истца, Президиум установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-экипировочная фирма «КАИТ-СПОРТ» (ОГРН 1117746794758) (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-экипировочная фирма «КАИТ-СПОРТ» (ОГРН 1027730000770) (далее – ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением «КАИТ-SPORT» (свидетельство № 318410) вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.07.2012 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2012 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 24.01.2013 указанные судебные акты оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора решения от 31.07.2012 и постановлений от 16.10.2012 и от 24.01.2013 истец просит их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении положений статьи 1464 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс, Кодекс), и удовлетворить исковое

требование. По мнению истца, суды неправомерно признали его незаинтересованным лицом, оспариваемые судебные акты вынесены без учета правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 01.03.2011 № 14503/10.

В отзыве на заявление Роспатент указал на то, что изменения в Госреестре товарных знаков будут внесены на основании решения суда о прекращении правовой охраны товарного знака.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлении присутствующего в заседании представителя истца, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела усматривается, что 05.04.2012 истец, являясь производителем спортивной одежды и аксессуаров, обратился в Роспатент с заявкой № 2012710607 о регистрации товарного знака со словесным обозначением «КАИТ-SPORT» в отношении товаров 25, 35 классов МКТУ.

Между тем комбинированный товарный знак, словесным элементом которого является словосочетание «КАИТ-SPORT», 19.12.2006 уже был зарегистрирован Роспатентом (свидетельство № 318410) на имя ответчика по заявке с приоритетом от 29.05.2006 и сроком действия до 29.05.2016 в отношении товаров 25, 35 классов МКТУ.

Истец, имея намерение в своем производстве использовать спорное обозначение, в соответствии со статьей 1486 Гражданского кодекса обратился в арбитражный суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика в связи с его неиспользованием.

Оценив представленные истцом договоры комиссии на совершение сделок по продаже товаров, договоры аренды нежилого помещения, поставки продукции, подряда, предметом которых является продажа и производство спортивной одежды, суды сослались на то, что указанный

товар не относится к названным классам МКТУ, поэтому истец не может быть признан производителем товаров, однородных товарам, относящимся к 25 и 35 классам МКТУ, для которых был зарегистрирован товарный знак.

В результате суды пришли к выводу об отсутствии доказательств заинтересованности истца в использовании спорного товарного знака, а следовательно и в прекращении его правовой охраны. Суды также установили отсутствие в деле доказательств неиспользования ответчиком данного обозначения, поэтому отказали в удовлетворении иска.

Вместе с тем судами не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Применительно к приведенной норме Кодекса заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 01.03.2011 № 14503/10, к таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, а также осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в

частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

В материалах дела имеется предоставленная истцом заявка от 05.04.2012 № 2012710607 на регистрацию упомянутого товарного знака, которая может служить доказательством, подтверждающим намерение использовать спорное обозначение. Истцом также представлены счета и товарные накладные, свидетельствующие об осуществлении им подготовительных действий к такому использованию.

Однако суды отвергли эти доказательства со ссылкой на неоднородность товаров, изготавливаемых истцом, и товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, но не учли правовую позицию, выработанную Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 № 10268/02 и от 18.07.2006 № 2979/06 по вопросу об однородности товаров.

При установлении однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары – товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Суды не дали правовой оценки однородности товаров истца и ответчика по перечисленным критериям в их совокупности, ограничившись указанием на то, что товарный знак ответчика не зарегистрирован в отношении товаров, изготавливаемых истцом.

Однако очевидно, что товары истца и ответчика могут быть отнесены к одному роду – спортивная одежда, одинаковыми являются их потребительские свойства, функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей, товары являются взаимозаменяемыми, что в совокупности свидетельствует об их однородности.

Кроме того, согласно позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного или сходного товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя.

Истец подавал заявку на регистрацию знака и ссылался на наличие в его фирменном наименовании сходного словесного обозначения, поэтому суды необоснованно не признали его заинтересованным лицом, которое вправе обращаться в суд с требованием о прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Из системного толкования статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса усматривается, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489

Гражданского кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Пункт 3 статьи 1486 Гражданского кодекса устанавливает, что бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Между тем суды со ссылкой на отсутствие в деле доказательств неиспользования спорного обозначения отказали истцу в удовлетворении его требования, фактически возложив на него бремя доказывания факта неиспользования правообладателем товарного знака.

Из материалов дела следует, что ответчик в суд не являлся, в ходе судебного процесса своих обоснованных возражений и доказательств использования в гражданском обороте спорного товарного знака суду не представил.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существования заявленных требований.

Таким образом, следует признать, что ответчик не использовал свой товарный знак и не представил судам доказательств, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 Гражданского кодекса является основанием для

досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, то есть для удовлетворения требования истца.

При названных условиях оспариваемые судебные акты как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права подлежат отмене согласно пункту 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 31.07.2012 по делу № А40-53262/2012-19-370, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2012 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 24.01.2013 по тому же делу отменить.

Исковое требование общества с ограниченной ответственностью «Производственно-экипировочная фирма «КАИТ-СПОРТ» (ОГРН 1117746794758) удовлетворить.

Прекратить досрочно правовую охрану товарного знака, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной

собственности по свидетельству № 318410 в отношении товаров 25 и 35 классов МКТУ, вследствие его неиспользования.

Председательствующий

В.Л. Слесарев