



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

улица Машкова, дом 13, строение 1, Москва, 105062

<http://ipc.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

9 февраля 2015 года

Дело № СИП–688/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 2 февраля 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 9 февраля 2015 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего – председателя Суда по интеллектуальным правам
Новоселовой Л.А.,
членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М.,
Химичева В.А.,
при участии судьи-докладчика Булгакова Д.А.,
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с
ограниченной ответственностью «М-пластика» (Научный пр., д. 8, Москва,
117246, ОГРН 1027739607664)
на решение Суда по интеллектуальным правам от 07.10.2014 по делу
№ СИП–688/2014 (судьи Пашкова Е.Ю., Силаев Р.В., Снегур А.А.)
по заявлению общества с ограниченной ответственностью «М-пластика»
о признании незаконным решения (уведомления) Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1,
Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 13.05.2014 об отказе в
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по
свидетельству Российской Федерации № 302348.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных

требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечен индивидуальный предприниматель Бирман Дмитрий Петрович (г. Нижний Новгород, ОГРНИП 314526009200033).

В судебном заседании приняли участие представители:
от общества с ограниченной ответственностью «М-пластика» – Кузнецов К.И. (по доверенности от 31.01.2014);
от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Шеманин Я.А. (по доверенности от 28.08.2014 № 02/32-567/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «М-пластика» (далее – общество «М-пластика», общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения (уведомления) Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.05.2014 об отказе в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 302348.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Бирман Дмитрий Петрович.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 07.10.2014 заявление общества оставлено без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также неправильное применение норм материального права, просит названный судебный акт отменить.

По мнению общества «М-пластика», суд первой инстанции создал прецедент, позволяющий физическим лицам, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя быть правообладателем товарного

знака, что противоречит статье 1478 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Кроме того, общество «М-пластика» указывает на заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав Бирманом Д.П., выразившееся в незамедлительной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя после получения уведомления от Роспатента, что в силу статьи 10 ГК РФ, как считает общество, является злоупотреблением права.

Общество «М-пластика» полагает, что суд первой инстанции нарушил положение статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и не указал мотивы, по которым отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

В судебном заседании представитель общества «М-пластика» поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

В судебном заседании представитель Роспатента возражал против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, просил президиум Суда по интеллектуальным правам отказать в ее удовлетворении.

Бирман Д.П. отзыв на кассационную жалобу не представил, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещен надлежащим образом путем направления в его адрес копии определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел <http://kad.arbitr.ru>. Неявка Бирмана Д.П. либо его представителя в судебное заседание в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

В судебном заседании был объявлен перерыв до 02.02.2015.

После перерыва в судебном заседании приняли участие представители общества «М-пластика» и Роспатента.

При рассмотрении настоящего дела судом первой инстанции установлено следующее.

Комбинированный товарный знак «ВАША ИДЕЯ» по свидетельству Российской Федерации № 302348 с датой приоритета от 21.01.2005 зарегистрирован Роспатентом 09.03.2006 в отношении товаров 20-го, услуг 35-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) на имя Бирмана Д.П.

В Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) в отношении Бирмана Д.П. 04.07.2011 внесена запись о том, что физическое лицо прекратило деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на основании собственного решения.

Общество «М-пластика» 17.01.2014 обратилось в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в связи с прекращением Бирманом Д.П. предпринимательской деятельности, мотивировав свою заинтересованность подачей заявки на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком.

Роспатентом 27.01.2014 и 12.02.2014 в адрес Бирмана Д.П. и его представителя были направлены уведомления о поступлении названного заявления с предложением подтвердить или опровергнуть изложенную в заявлении общества «М-пластика» информацию.

В ответ на указанные уведомления Бирман Д.П. направил Роспатенту документ, подтверждающий его статус индивидуального предпринимателя, – копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, согласно которому 02.04.2014 в ЕГРИП внесена запись о приобретении Бирманом Д.П. статуса индивидуального предпринимателя за основным

государственным регистрационным номером 314526009200033.

Рассмотрев заявление общества «М-пластика», Роспатент решением в форме уведомления от 13.05.2014 отказал обществу в прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака «ВАША ИДЕЯ» по свидетельству Российской Федерации № 302348.

Полагая, что указанное решение является незаконным, нарушает его права и законные интересы, общество «М-пластика» обратилось в суд с настоящими требованиями.

Решением от 07.10.2014 суд оставил заявленные требования без удовлетворения, поскольку Бирман Д.П. опроверг информацию общества о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, поэтому основания для прекращения правовой охраны спорного товарного знака, заявленные обществом «М-пластика», у Роспатента отсутствовали.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, рассмотрев кассационную жалобу, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соблюдение судом первой инстанции норм материального и процессуального права при вынесении оспариваемого судебного акта, пришел к следующим выводам.

В силу статьи 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ (в редакции, действовавшей до 01.10.2014) правовая охрана товарного знака прекращается на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя или прекращения предпринимательской

деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателя.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1514 ГК РФ прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

По смыслу указанных норм права осуществление гражданином предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя является необходимым условием сохранения правовой охраны товарного знака и исключительного права на него.

Порядок рассмотрения заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателя определен в Правилах принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица – обладателя исключительного права на товарный знак или прекращения предпринимательской деятельности физического лица – обладателя исключительного права на товарный знак, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 03.03.2003 № 28 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 Правил принятие решения осуществляется на основании заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака при прекращении предпринимательской деятельности физического лица – правообладателя (далее – заявление), которое может быть подано заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 7 Правил к заявлению прилагается документ, подтверждающий факт прекращения предпринимательской деятельности физического лица – правообладателя. В отношении физических лиц, получивших право на осуществление предпринимательской деятельности в Российской Федерации, – документ, подтверждающий прекращение предпринимательской деятельности такого лица.

Пунктом 11 Правил предусмотрено, что заявление рассматривается в течение четырех месяцев с даты его поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В течение десяти дней с даты поступления заявления федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет правообладателя о поступлении заявления с предложением подтвердить или опровергнуть указанную в заявлении информацию. Ответ правообладателя учитывается при рассмотрении заявления, если он поступил в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двух месяцев с даты направления уведомления.

При рассмотрении заявления проверяется его соответствие требованиям и условиям, установленным в пунктах 2–7 Правил, а также соответствие представленных документов действующему законодательству.

На основании пункта 13 Правил при соответствии представленных материалов требованиям, установленным в пунктах 2–9 Правил, принимается решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, о чем вносятся соответствующие сведения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Роспатент, руководствуясь пунктом 11 Правил, уведомил Бирмана Д.П., являющегося правообладателем спорного товарного знака, о поступлении заявления общества «М-пластика» и предложении подтвердить или опровергнуть указанную в нем информацию.

В ответ Бирман Д.П. направил документ, подтверждающий его статус индивидуального предпринимателя – копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, согласно которому 02.04.2014 в ЕГРИП внесена запись о приобретении Бирманом Д.П. статуса

индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером 314526009200033.

Суд первой инстанции сделал вывод о том, что доводы заявителя – общества «М-пластик» основаны на неверном толковании норм материального права, так как положения подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ подлежат применению в случае, если предпринимательская деятельность индивидуального предпринимателя – правообладателя прекращена на момент рассмотрения Роспатентом заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Однако суд первой инстанции не учел следующее.

В силу пунктов 1 и 3 статьи 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.

Запись о том, Бирман Д.П. прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя внесена в ЕГРИП 04.07.2011. Основанием для внесения такой записи послужило решение Бирмана Д.П.

Таким образом, Бирман Д.П. самостоятельно распорядился правом заниматься предпринимательской деятельностью и, учитывая положения статьи 1478 ГК РФ, должен был учитывать последствия таких действий для сохранения прав на товарные знаки.

С этого момента (момента внесения записи в ЕГРИП о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по собственному желанию) на основании пункта 1 статьи 22.3 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о государственной регистрации) Роспатент вправе досрочно прекратить правовую охрану товарного знака на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ в случае обращения к нему с соответствующим заявлением.

Прекращение предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по волеизъявлению гражданина свидетельствует об утрате интереса в дальнейшем использовании товарного знака и сохранении его правовой охраны.

Указанный выше подход не применим к случаям, когда исключительное право на товарный знак оказывается принадлежащим физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, не в случае прекращения его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по собственному желанию (пункты 2–6 статьи 22.3 Закона о государственной регистрации).

Так, в пункте 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» указано, что принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на товарный знак и знак обслуживания (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ), унаследованное гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, должно быть отчуждено им в течение года со дня открытия наследства.

Общество «М-пластика» обратилось 17.01.2014 в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в связи с утратой 04.07.2011 Бирманом Д.П. статуса индивидуального предпринимателя.

Новая запись о приобретении Бирманом Д.П. статуса индивидуального предпринимателя внесена в ЕГРИП 02.04.2014, то есть по прошествии более чем двух с половиной лет после внесения 04.07.2011 записи в ЕГРИП о прекращении Бирманом Д.П. деятельности в качестве

индивидуального предпринимателя на основании собственного решения.

В такой ситуации сведения, представленные Бирманом Д.П. в Роспатент о том, что с 02.04.2014 он вновь является индивидуальным предпринимателем, лишь подтверждают информацию, изложенную в заявлении общества «М-пластика» о прекращении предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя Бирмана Д.П. с 04.07.2011 до 02.04.2014.

Институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие прекращения статуса индивидуального предпринимателя направлен на обеспечение интенсивного использования товарных знаков в гражданском обороте и предоставления исключительных прав на них тем субъектам, которые действительно заинтересованы в использовании подобных обозначений.

В настоящем деле объективным критерием, свидетельствующим о потере интереса правообладателя Бирмана Д.П. к товарному знаку, является государственная регистрация добровольного прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Последующее приобретение Бирманом Д.П. статуса индивидуального предпринимателя не может рассматриваться как обстоятельство, свидетельствующее о наличии оснований для отказа в удовлетворении требований общества «М-пластика».

Возражая против заявленных требований, Роспатент не подтвердил соответствие закону своих выводов, на которых основаны оспариваемые акты, о том, что наличие статуса предпринимателя должно устанавливаться на момент вынесения Роспатентом решения о сохранении или прекращении правовой охраны. Кроме того, данное Роспатентом толкование создает ситуацию неопределенности в отношении сохранения прав на товарный знак, поскольку Роспатент лишен возможности устанавливать наличие статуса предпринимателя непосредственно на день вынесения соответствующего решения.

Суд учитывает, что согласно положениям абзацев второго и третьего пункта 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться, в частности, название закона или иного нормативного правового акта, на соответствие которому проверены оспариваемый акт, решение; указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым удовлетворить требование общества «М-пластика», признать недействительным решение (уведомление) Роспатента от 13.05.2014 об отказе в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 302348 как не соответствующее подпункту 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ и обязать Роспатент прекратить правовую охрану указанного товарного знака.

При обращении в суд первой инстанции обществом «М-пластика» была уплачена государственная пошлина в размере 4000 рублей, а при подаче кассационной жалобы – в размере 2000 рублей.

Однако в силу подпунктов 3 и 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент обращения в суд) при подаче заявления юридическим лицом о признании решений и действий (бездействия) государственных органов незаконными, государственная пошлина за подачу такого заявления подлежит уплате в доход федерального бюджета в размере 2000 рублей, при подаче кассационной жалобы на решения арбитражного суда – 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера.

Поскольку требование общества «М-пластика» удовлетворено, расходы по оплате государственной пошлины подлежат возмещению за счет Роспатента в размере 3000 рублей (статья 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что основания и порядок возврата государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, уплаченная государственная пошлина в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

Излишне уплаченная обществом «М-пластика» госпошлина в размере 3000 рублей подлежит возврату обществу из федерального бюджета на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 07.10.2014 по делу № СИП–688/2014 отменить.

Требования общества с ограниченной ответственностью «М-пластика» удовлетворить.

Признать недействительным решение (уведомление) Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 13.05.2014 об отказе в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 302348, как не соответствующее подпункту 4 пункта 1 статьи 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 302348.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) в пользу общества с ограниченной ответственностью «М-пластика» 3000 рублей государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «М-пластика» из федерального бюджета 3000 рублей излишне уплаченной государственной пошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Члены президиума

Л.А. Новоселова

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Д.А. Булгаков