

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

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

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

**РЕШЕНИЕ**

Москва

15 января 2015 года

Дело № СИП- 916/2014

Резолютивная часть решения объявлена 13 января 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 15 января 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующий судья – Рогожин С.П., судьи – Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л., при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарем судебного заседания Подкорытовым Н.С., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «М-пластика» (Научный проезд, д. 8, Москва, 117246, ОГРН 1027739607664) к обществу с ограниченной ответственностью «Армада» (ул. Орджоникидзе, д. 43, Челябинск, Челябинская область, 454091 ОГРН 1067451083116) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 435885 вследствие его неиспользования, с участием в качестве третьего лица Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью «М-пластика» – Кузнецов К.И. (по доверенности от 31.01.2014).



Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «М-пластика» (далее – общество «М-пластика») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Армада» (далее – общество «Армада») о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 435885 в отношении товаров 21-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), указанных в регистрации, в связи с неиспользованием в течение трёх лет, предшествующих подаче настоящего заявления (с учетом уточнений исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При принятии иска к производству на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая направила в Суд по интеллектуальным правам отзыв, указав в нем, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к её компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может, одновременно заявив ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие своего представителя.

В судебное заседание явился представитель истца, который исковые требования поддержал в полном объеме.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей ответчика и третьих лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей истца, суд пришёл к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, словесный товарный знак «idea!» по заявке № 2009719240 с приоритетом от 07.08.2009 зарегистрирован Роспатентом 25.04.2011 № 435885 на имя общества «Армада» в отношении ряда товаров 03, 14-го и 21-го классов МКТУ, а именно антинакипины бытовые; антистатика бытовые; баллоны с воздухом под давлением для уборки и удаления пыли; вещества ароматические для отдушивания белья; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; препараты для замачивания белья; препараты для полирования или придания блеска; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; средства для выведения пятен; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; часы и прочие хронометрические приборы; изделия художественные; приспособления для чистки и уборки.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении товаров 21-го класса МКТУ: «приспособления для чистки и уборки» и неиспользование его правообладателем в отношении названных товаров в течение трёх лет, предшествующих дате подачи искового заявления, общество «М-пластика» обратилось с настоящим исковым заявлением в суд.

В обоснование своей заинтересованности истец указывает на то, что осуществляет производство, закупку и реализацию товаров относящихся к 21-му классу МКТУ, которые в своем наименовании содержат словесное обозначение «IDEA».

Более того, общество «М-пластика» ссылается на то, что оно подало в Роспатент заявку № 2013729242 на регистрацию знака обслуживания со словесным элементом «IDEA» для товаров 20, 21, 27-го классов МКТУ, в частности на товары приспособления для чистки и уборки.

Одновременно истец указывает на то обстоятельство, что является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «IDEA», который был зарегистрирован Роспатентом 10.11.2006 № 316211 по заявке № 2000703699 с приоритетом от 23.02.2000 в отношении товаров 20, 21-го классов МКТУ, а именно вешалки для одежды [плечики]; контейнеры для упаковки пластмассовые; этажерки; этажерки с отделениями; ведра; дуршлага; доски для резки кухонные; емкости бытовые кухонные; кашпо; кружки; масленки; миски; мыльницы; подносы бытовые; прищепки; подставки для блюд столовых; посуда; тазы; хлебницы.

Также истец отмечает, что 21.11.2013 Роспатентом по заявке № 2012706465 с приоритетом от 06.03.2012 в отношении ряда товаров 21, 27-го классов МКТУ был зарегистрирован комбинированный товарный знак со словесным элементом «IDEA» за № 500384 и по настоящее время его регистрация не оспорена.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 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 трёх лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия «лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака».

Согласно же правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10, заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

По смыслу приведённой правовой позиции высшей судебной инстанции, заинтересованность конкретного лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, принадлежащего иному лицу, обусловлена осуществлением им деятельности по производству тех же товаров (работ, услуг), на которые распространяется правовая охрана товарного знака, либо однородных им товаров (работ, услуг), которые могут быть непосредственно и не включены в свидетельство на товарный знак.

При определении заинтересованности лица в прекращении правовой охраны товарного знака подлежит установлению однородность товаров и услуг, относительно которых содержится требование о прекращении правовой охраны товарного знака и тех товаров и услуг, которые производятся (или имеется фактическое намерение производить) лицом, подавшим такое заявление.

При этом необходимо также учитывать, что в соответствии с пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента 05.03.2003 № 32 (далее – Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Так согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Как следует из материалов дела, в качестве доказательств своего правового обоснования легитимной заинтересованности истцом представлены: свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; копия заявки № 2013729242 поданной в Роспатент на регистрацию товарного знака «IDEA», а также уведомление о проверке соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 04.04.2013; сведения о доменном имени m-plastika.ru; договора поставки от 26.12.2013 № 290-12-13-П (ИС), от 25.12.2013 № 261-12-13-П (ИС), от 14.01.2014 № 34-01-14-П (ИС); товарные накладные от 21.01.2014 № РНК-00460, от 18.04.2014 № РНК-003611, от 29.10.2014 № РНК-011167, от 13.01.2014 № РНК-000081, от 08.05.2014 № РНК-004447, от 17.09.2014 № РНК-009392, от 23.01.2014 № РНК-000335, от 05.05.2014 № РНК-004196, от 03.10.2014 № РНК-01206.

Означенные документы в установленном законом порядке ответчиком не оспорены.

В то же время из перечисленных доказательств усматривается, что истец фактически участвует в организации деятельности, связанной с оборотом продукции, относящейся к товарам 21-го класса МКТУ, указанным в регистрации оспариваемого товарного знака, а также имеет реальное намерение использовать спорное обозначение в своей

деятельности и осуществил необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Более того, из представленных в материалы дела документов следует, что истец является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 316211 и правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 500384, сопоставив которые со спорным товарным знаком можно полагать, что есть опасность смешения их в глазах потребителя.

При этом делая означенный вывод, суд, исходит из того, что вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»), в то же время с учетом правовой позиции, изложенной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06, от 18.06.2013 № 2050/13 для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Одновременно суд отмечает, что из уведомления о проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 04.04.2013 № 2012706465/50 следует, что в результате экспертизы заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «IDEA» заявленного в отношении товаров 20, 21, 27-го классов МКТУ, административным органом установлено, что оно сходно с товарными знаками, в частности со спорным товарным знаком.

Суд также приходит к выводу о том, что товарные знаки по свидетельствам №№ 316211, 500384 сходны до степени смешения с товарным знаком.

Таким образом, учитывая правовые позиции, изложенные в постановлениях Президиума от 24.12.2002 № 10268/02, от 18.07.2006 № 2979/06, 17.09.2013 № 5793/13, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, считает, что истец является заинтересованным лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 435885 в отношении части товаров 21 класса МКТУ «приспособления для чистки и уборки», то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны. Таким образом, учитывая правовые позиции, изложенные в постановлениях Президиума от 24.12.2002 № 10268/02, от 18.07.2006 № 2979/06, 17.09.2013 № 5793/13, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, приходит к выводу, что истец является заинтересованными лицами, имеющие реальное намерение использовать в гражданском обороте словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 435885 в отношении части товаров 21 класса МКТУ «приспособления для чистки и уборки», то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, 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.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учётом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (22.10.2014) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 435885, исчисляется с 22.10.2011 по 21.10.2014 включительно.

Из материалов дела следует, что правообладатель спорного товарного знака своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего использования спорного товарного знака суду не представил, доводы истца не опроверг, возражений против заявленных требований и представленных в дело заявителем доказательств не заявил, ввиду чего суд пришёл к выводу о том, что ответчиком не доказан факт использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 435885 в отношении услуг 21-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Также не представлено суду доказательств того, что его неиспользование произошло по не зависящим от правообладателя обстоятельствам, что в соответствии со статьёй 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск

наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Таким образом, требования истца о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 435885 вследствие его неиспользования подлежат удовлетворению.

Вывод суда о наличии оснований для удовлетворения требований заявителя, является, в свою очередь, в соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения бремени судебных расходов по оплате госпошлины на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

**РЕШИЛ:**

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

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 435885 в отношении товаров 21 класса МКТУ (приспособления для чистки и уборки).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Армада» в пользу общества с ограниченной ответственностью «М-пластика» 4 000 (Четыре тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий  
судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина