

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>**Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ**

Москва

17 июля 2019 года

Дело № СИП-237/2019

Резолютивная часть решения объявлена 11 июля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 17 июля 2019.

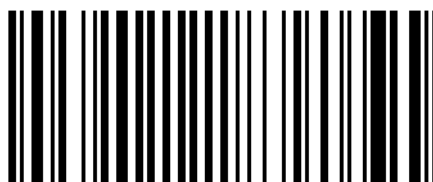
Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего
судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Лялиной А.Е.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с
ограниченной ответственностью «Интер Групп» (ул. Электrozаводская,
д. 24, пом. 311, Москва, 107023, ОГРН 1027718016534) к публичному
акционерному обществу «Молочный комбинат «Воронежский» (ул. 45-й
Стрелковой дивизии, д. 259, г. Воронеж, 394016, ОГРН 1023601608392) о
досрочном частичном прекращении правовой охраны товарных знаков по
свидетельствам Российской Федерации № 540145, № 540146 и № 540147
вследствие их неиспользования,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30,
корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:



от общества с ограниченной ответственностью «Интер Групп» – Ладонин А.В. (по доверенности от 23.003.2019 № 54);

от публичного акционерного общества «Молочный комбинат «Воронежский» – Полозова А.В. (по доверенности от 15.04.2019), Зайцева О.А. (по доверенности от 14.09.2018).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Интер Групп» (далее – общество «Интер Групп») обратилось в Суд по интеллектуальным правам к публичному акционерному обществу «Молочный комбинат «Воронежский» (далее – общество «МК «Воронежский») с требованиями о досрочном прекращении вследствие неиспользования правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации:

– № 540145, № 540146 и № 540147 в отношении товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее — МКТУ) «арахис обработанный; желе фруктовое; изюм; консервы фруктовые; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; миндаль толченый; плоды и ягоды, сваренные в сахарном сиропе; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты подверженные тепловой обработке; цедра фруктовая; чипсы фруктовые» и 30-го класса МКТУ «ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для приготовления пищи; водоросли

[приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженное]; какао; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; молочко пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; перец

душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы, сироп золотой; сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженное]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соус для пасты; соусы [приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей, камень винный для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто миндальное; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный»;

– № 154230, № 154231 в отношении товаров 30-го класса МКТУ «соусы, заправки для салатов, майонез, какао-продукты, напитки

кофейные с молоком, напитки на основе какао с молоком, напитки шоколадные с молоком, пудинги, шоколадные напитки»;

– № 269234 в отношении товаров 29-го класса МКТУ «овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе фруктовое; изюм; арахис обработанный; мармелад; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; плоды и ягоды сваренные в сахарном сиропе; толченый миндаль; финики; глазированные фрукты; замороженные фрукты; консервированные фрукты; фрукты консервированные в спирте; фрукты подверженные тепловой обработке; фруктовая цедра; фруктовые чипсы».

Определением от 01.04.2019 по делу № СИП-237/2019 указанное заявление принято к производству Суда по интеллектуальным правам, к участию в деле в качестве третьего лица привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением от 22.04.2019 требование о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 154230, № 154231 и № 269234 выделены в отдельные производства (дела № СИП-314/2019 и № СИП-315/2019 соответственно).

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству истец заявил об уточнении исковых требований, в соответствии с которым истец исключил требования о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении следующих товаров 30-го класса МКТУ: «бадьян; блюда на основе лапши; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вермишель; вещества связующие для колбасных изделий; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; горчица; добавки глютенковые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заправки для салатов; изделия макаронные; имбирь [пряность]; каперсы; карри [приправа]; кали молочные для употребления в пищу; кетчуп [соус]; клейковина пищевая; корица

[пряность]; крахмал пищевой; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; куркума пищевая; кускус [крупа]; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; майонез; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; молочко маточное пчелиное; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; овес дробленый; овес очищенный; паста соевая [приправа]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; подливки мясные; порошок горчичный; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; прополис; пряности; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы, сироп золотой; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты; соусы [приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; суши; сэндвичи; табуле; такое; тапиока; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный»

Изменение предмета исковых требований было принято определением от 27.05.2019, как следствие, подлежит рассмотрению требование о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении следующих товаров:

29-го класса МКТУ — «арахис обработанный; желе фруктовое; изюм; консервы фруктовые; орехи кокосовые сушеные; орехи

обработанные; миндаль толченый; плоды и ягоды, сваренные в сахарном сиропе; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты подверженные тепловой обработке; цедра фруктовая; чипсы фруктовые»;

30-го класса МКТУ — «ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; бриоши; булки; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия жележные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; йогурт замороженный [мороженное]; какао; карамель [конфеты]; киш; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; крекеры; крем заварной; кулебяки с мясом; куркума пищевая; кушанья мучные; леденцы; лепешки рисовые; макарон [печенье миндальное]; марципан; мед; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия];

печенье; печенье сухое; пироги; пицца; [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; пралине; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные; сахар; сахар пальмовый; сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сорбет [мороженное]; сухари; сухари панировочные; тартрат калия кислый для кулинарных целей, камень винный для кулинарных целей; торты; тесто готовое; тесто миндальное; тортилы; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; шоколад».

В судебном заседании 11.07.2019 представитель общества «Интер Групп» исковые требования в указанном объеме поддержал.

Общество «Молочный комбинат «Воронежский» в отзыве на иск и его представители в судебном заседании против удовлетворения исковых требований общества «Интер Групп» возражали, оспаривая заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, а также настаивая на их использовании ответчиком.

Роспатент в отзыве, представленном на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, сообщил о своей незаинтересованности в исходе спора и ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Данное обстоятельство в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела в отсутствие представителя третьего лица.

При разрешении спора суд исходил из нижеследующего.

Общество «Молочный комбинат «Воронежский» является

правообладателем товарных знаков



и

по

свидетельствам Российской Федерации № 540145, № 540146 и № 540147 (дата регистрации знаков – 17.04.2015, дата приоритета правовой охраны – 13.11.2013, дата истечения срока действия регистраций – 13.11.2023), которым предоставлена правовая охрана в отношении, в том числе следующих товаров:

29-го класса МКТУ — «арахис обработанный; желе фруктовое; изюм; консервы фруктовые; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; миндаль толченый; плоды и ягоды, сваренные в сахарном сиропе; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты подверженные тепловой обработке; цедра фруктовая; чипсы фруктовые»;

30-го класса МКТУ — «ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; бриоши; булки; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса;

изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; йогурт замороженный [мороженное]; какао; карамель [конфеты]; киш; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; крекеры; крем заварной; кулебяки с мясом; куркума пищевая; кушанья мучные; леденцы; лепешки рисовые; макарон [печенье миндальное]; марципан; мед; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; пралине; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные; сахар; сахар пальмовый; сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сорбет [мороженное]; сухари; сухари панировочные; тартрат калия кислый для кулинарных целей, камень винный для кулинарных целей; торты; тесто готовое; тесто миндальное; тортилы; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; шоколад».

Общество «Интер Групп», полагая, что общество «Молочный комбинат «Воронежский» не использует спорные товарные знаки в отношении перечисленных товаров, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском о досрочном прекращении их правовой охраны в соответствующей части.

Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, оценив доводы сторон, заслушав их представителей, явившихся в судебное заседание, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о

наличии оснований для частичного удовлетворения иска общества «Молочный комбинат «Воронежский» в силу следующего.

Согласно пункту 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 трех лет.

Заинтересованное лицо, полагаящее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Обществом «Интер Групп» соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорный знак обслуживания либо заключить договор об отчуждении исключительного права на него в отношении всех услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован, с доказательствами его направления в адрес правообладателя 27.12.2018, что ответчиком не оспаривается.

Общество «Молочный комбинат «Воронежский» на предложение общества «Интер Групп» не отреагировало.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор от 23.09.2015), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

ГК РФ не содержит легального определения понятия «лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака». Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного

Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В обоснование своей заинтересованности общество «Интер Групп» указывает, что оно является правообладателем 45 товарных знаков, зарегистрированных для товаров 30-го класса МКТУ; им была подана заявка № 2018751701 на регистрацию словесного товарного знака «Иван Поддубный» для товаров 29-го и 30-го класса МКТУ. Также истцом произведена подготовка к выпуску продукции в подтверждение чего представлены следующие документы: договор от 17.12.2018 № 17/08-18; приказ о разработке этикеток «Иван Поддубный» от 03.12.2018; макеты этикеток; приказ о принятии на работу арт директора; должностная инструкция арт-директора; приказ о принятии на работу дизайнера; должностная инструкция дизайнера; декларации о соответствии на продукцию ООО «Собрание» от 21.06.2017 № RU Д-RU.СП27.B.08732, от 27.10.2016 № RU Д-RU.СП27.B.06823, от 26.12.2016 № RU Д-RU.СП27.B.07371, от 05.02.2018 № RU Д-RU.СП27.B.10372, от 15.09.2017 № RU Д-RU.СП27.B.09356, от 21.06.2017 № RU Д-RU.СП27.B.08735, от 21.12.2016 № RU Д-RU.СП27.B.07335, от 22.09.2016 № RU Д-

RU.ПН49.В.00628, от 19.06.2017 № RU Д-RU.СП27.В.08708, от 28.11.2016 № RU Д-RU.СП27.В.07099, от 26.10.2016 № RU Д-RU.СП27.В.06809, от 26.10.2016 № RU Д-RU.СП27.В.06806, от 26.10.2016 № RU Д-RU.СП27.В.06804; заявление на регистрацию декларации о соответствии продукции от 21.12.2016 № 7335; договоры поставки от 03.06.2013 № 4, 01.06.2015 № 8/03-15, 01.06.2015 № 9/03-15, 01.06.2015 № 11/03-15, 16.03.2017 № 79/03-17, 01.09.2015 № 689/К, 13.10.2017 № 87/К, 01.09.2017 № 25/К, 14.03.2017 № 15; дополнительные соглашения от 05.06.2015, 01.09.2015 № 1, 09.09.2015, 01.09.2017 № 1, 14.03.2017; протоколы разногласий от 14.03.2017, 01.09.2017; стоимость продукции к договору от 01.06.2015 № 8/03; договоры поручительства от 14.03.2017 № 15/П, 01.09.2017 № 25/П; дистрибьютерское с оглашение от 01.09.2017 № 25/ДС с приложениями; товарные накладные от 13.12.2018 № 4958, от 12.11.2018 № 3859, от 07.12.2018 № 4924, от 24.11.2018 № 4874, от 07.12.2018 № 4920, от 30.05.2018 № 1807, от 14.02.2018 № 491, от 13.08.2018 № 2681, от 01.11.2018 № 8016, от 18.01.2019 № 146, от 02.11.2018 № 8036, от 31.01.2019 № 468, от 12.12.2018 № 9202, от 11.12.2018 № 9147, от 22.01.2019 № 230; платежные поручения от 18.12.2018 № 6423, от 15.11.2018 № 5840, от 18.12.2018 № 6426, от 04.05.2018 № 2179, от 17.12.2018 № 6421; от 29.11.2018 № 957, от 16.01.2019 № 12, от 31.10.2018 № 318, от 01.03.2019 № 351, от 11.01.2019 № 5, от 14.01.2019 № 97 , от 05.03.2019 № 497; фотоизображение продукции; скриншоты сайта; классификация товарных точек.

По мнению коллегии судей, указанные документы подтверждают заинтересованность истца в использовании спорных либо сходных с ними до степени смешения обозначений со словесным обозначением «Иван Поддубный» в отношении товаров шоколад, конфеты, орехи, мед, кондитерские изделия, кофе, какао, чай.

При этом ответчиком не оспаривается сходство до степени смешения спорных товарных знаков с обозначением, в отношении которого истец подтвердил подготовку к его использованию. Сходство до степени смешения соответствующих обозначений, по мнению коллегии судей, с учетом положений пунктов 41–44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее — Правила № 482), носит очевидный характер в силу совпадения словесных элементов.

Наличие визуальных различий, обусловленных особенностями шрифтового исполнения словесных элементов и наличием изобразительных элементов в спорных товарных знаках, не влияет на вывод о высокой степени сходства словесного (истца) и комбинированных обозначений (ответчика) в целом.

Как следует из пункта 45 Правил № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Степень однородности товаров (услуг) тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 7.2.3 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.07.2018 № 128 (далее – Руководство от 24.07.2018 № 128)).

Согласно пункту 7.2.1.1 Руководства от 24.07.2018 № 128 чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. Вид товара и/или услуги – это главные свойства или характеристики, по которым узнается этот товар и/или услуга. Вид обычно соответствует определенному типу, сорту или категории товаров и/или услуг.

Как отмечено в пункте 42 Обзора от 23.09.2015, в ходе установления 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. Кроме того, однородные товары – это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по

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

Судебная коллегия, руководствуясь изложенными правилами и правовыми подходами по определению однородности товаров, приходит к выводу о том, что товары шоколад, конфеты, орехи, мед, кондитерские изделия, кофе, какао, чай, в отношении которых истец подтвердил подготовку к их вводу в гражданский оборот с использованием вышеуказанного обозначения однородны следующим товарам:

29-го класса МКТУ — «арахис обработанный; желе фруктовое; изюм; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; миндаль толченый; плоды и ягоды, сваренные в сахарном сиропе; финики; фрукты глазированные; чипсы фруктовые»;

30-го класса МКТУ — «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; бриоши; булки; вафли; изделия жележные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; йогурт замороженный [мороженное]; какао; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; кофе; крекеры; крем заварной; кушанья мучные; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мед; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; резинки жевательные; сладости; сорбет [мороженное]; сухари; торты; тортилы; халва; хлопья [продукты

зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; шоколад»,

в отношении которых зарегистрированы спорные товарные знаки и в отношении которых истцом заявлено требование о досрочном прекращении правовой охраны.

Так, указанные товары либо идентичны, либо соотносятся как род/вид с товарами, в отношении которых истец подтвердил подготовку к использованию обозначения, сходного до степени смешения со спорными товарными знаками, а также имею сходные условия реализации и круг потребителей, являются взаимозаменяемыми либо взаимодополняемыми. В частности, в большинстве своем указанные товары являются кондитерскими изделиями (ГОСТ Р 53041-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения, утвержден приказом Ростехрегулирования от 15.12.2008 № 402-ст; ГОСТ 4570-2014. Межгосударственный стандарт. Конфеты. Общие технические условия, введен в действие приказом Росстандарта от 17.11.2014 № 1591-ст).

Однородность кофе, какао, чая и напитков с их добавлением носит очевидный характер и ответчиком не оспаривается.

В отношении же иных товаров, заявленных истцом, суд пришел к выводу о необоснованном и чрезмерном расширении истцом границ однородности товаров, свою причастность к введению в гражданский оборот (подготовку к такому введению) которых он доказал, с товарами названных классов, указанных в регистрации спорных товарных знаков. В частности, судом усматривается, что истец прибег к обоснованию однородности своих товаров через однородность с иными товарами, которые, в свою очередь, однородны с товарами, указанными в регистрациях спорных товарных знаков, либо соотносятся как сырье и конечный продукт.

Суд определял однородность товаров, исходя из имеющихся в деле доказательств и мотивированных доводов сторон с учетом восприятия таких товаров рядовыми потребителями.

При этом коллегия судей отмечает, что согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг. Таким образом, неоднородными могут быть признаны, в том числе услуги, включенные в один класс МКТУ.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. 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.

Так, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак (абзац первый пункта 166 постановления от 23.04.2019 № 10).

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров,

для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления обществом предложения заинтересованного лица (27.12.2018), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного знака обслуживания, исчисляется с 27.12.2015 по 26.12.2018 включительно.

Ответчик в подтверждение фактического использования спорного товарного знака в указанный период времени в отношении товаров ««изделия кондитерские мучные; конфеты; печенье; печенье сухое; пряники; сладости; шоколад; орехи обработанные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; изюм» представил в материалы дела следующие доказательства : фотоизображения товаров (том 4, листы дела 13–28, 65–66, 74–79); договор о сотрудничестве от 23.06.2017 № 1 (том 4, листы дела 29–30); договор поставки от 10.09.2018 № 25 с приложениями (том 4, листы дела 31–40); товарные накладные от 12.09.2018 № 476, от 04.02.2019 № 13, от 24.10.2018 № 386, от 27.09.2018 № 136 (том 4, листы дела 41–45, 51); договор от 07.07.2015 № 919 (том 4, листы дела 46–48); приходной ордер № 375495 (том 4, лист дела 50), распоряжение от 25.10.2018 № 458 (том 4, листы дела 52–55), распоряжение от 29.06.2018 № 214 (том 4, листы дела 56–57), договор поставки от 15.05.2018 № 1 (том 4, листы дела 58–61), спецификация №1 к договору поставки от 20.06.2018 № 1 (том 4, листы дела 62–63); декларации от 28.05.2018 № RU Д-RU.АГ81.В.21025, от 28.05.2018 № RU Д-RU.НА34.В.02241 (том 4, листы дела 67–68); договор поставки от 07.07.2017 № 07/07-2017 (том 4, листы дела 69–72); скриншоты информации из сети Интернет (том 4, лист дела 80).

Суд, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные доказательства, пришел к выводу о том, что они не подтверждают

использование в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ спорных товарных знаков при непосредственном введении товаров 29 и 30-го классов МКТУ в гражданский оборот.

В частности, на фотоизображениях полок с товарами не усматриваются сведения о дате предложения товаров к продаже, что не позволяет соотнести соответствующие доказательства с периодом доказывания. Изображения самих товаров не свидетельствует, что они непосредственно вводились в гражданский оборот. Более того, дата изготовления ряда запечатленных на фотографиях товаров выходит за пределы периода доказывания.

Вышеперечисленные договоры и приложения к ним также не подтверждают фактическое введение товаров в гражданский оборот с использованием спорных товарных знаков.

Товарные накладные, в которых ответчик-правообладатель указан в качестве грузополучателя, также не подтверждает фактическое введение товаров в гражданский оборот с использованием спорных товарных знаков.

Рекламные материалы (листовка) в отсутствие доказательств их распространения не имеет доказательственного значения для настоящего спора по тем же причинам.

Распоряжения относительно участия ответчика в проведении дегустаций относятся к внутренней документации ответчика и в отсутствие доказательств фактического участия правообладателя и его продукции, маркированной спорными товарными знаками, в таких мероприятиях не свидетельствует об использовании товарных знаков применительно к пункту 2 статьи 1484 ГК РФ.

По тем же мотивам судом отклонены и иные доказательства ответчика, перечисленные выше.

Таким образом, ответчик, вопреки бремени доказывания, не подтвердил использование спорных товарных знаков на

вышеперечисленных товарах в указанный трехлетний период. Как следствие, не имеет значения доводы истца о мнимом (символическом) использовании ответчиком товарных знаков либо об использовании товарных знаков с существенными изменениями, влияющими на их различительную способность, а также сомнения истца в достоверности таких документов.

С учетом изложенного требование общества «Интер Групп» подлежит удовлетворению в той части, в которой истец признан судом заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков.

Судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу (рассмотрение) искового заявления, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Интер Групп» удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 540145, № 540146 и № 540147 в отношении товаров:

29-го класса МКТУ — «арахис обработанный; желе фруктовое; изюм; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; миндаль толченый; плоды и ягоды, сваренные в сахарном сиропе; финики; фрукты глазированные; чипсы фруктовые»;

30-го класса МКТУ — «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; бриоши; булки; вафли; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для

украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; йогурт замороженный [мороженное]; какао; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; кофе; крекеры; крем заварной; кушанья мучные; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мед; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пралине; пряники; пtifуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; резинки жевательные; сладости; сорбет [мороженное]; сухари; торты; тортилы; халва; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; шоколад».

В остальной части иска отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества «Молочный комбинат «Воронежский» (ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259, г. Воронеж, 394016, ОГРН 1023601608392) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Интер Групп» (ул. Электrozаводская, д. 24, пом. 311, Москва, 107023, ОГРН 1027718016534) 18 000 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

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

Председательствующий судья
судьи

Р.В. Силаев
Д.А. Булгаков

