

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

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

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

Москва

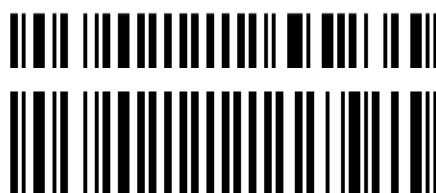
24 декабря 2014 года

Дело № СИП-828/2014

Резолютивная часть решения объявлена 17 декабря 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 24 декабря 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Лапшиной И.В., Пашковой Е.Ю., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Беляковой Н.Н., при участии представителя истца — Ангеловой И.Б. по доверенности от 15.08.2014, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «ТехСпецКомплект-АВТО» (ул. Бугульминская, 23 А. стр. 8, оф. 101, г. Лениногорск, Республика Татарстан, 423250, ОГРН 1021601975845) к обществу с ограниченной ответственностью «Маркетинговые коммуникации» (Б. Саввинский переулок, 12, стр. 16, Москва, 119435, ОГРН 1037739167290), при участии третьего лица: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, г. Москва, ОГРН 1047730015200), о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 423816 со словесным обозначением «Все равно?!» в связи с его неиспользованием,



УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «ТехСпецКомплект-АВТО» (далее – Фирма) обратилось в Суд к обществу с ограниченной ответственностью «Маркетинговые коммуникации» (далее – Общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 423816 со словесным обозначением «Все равно?!» в отношении следующих услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее — МКТУ): демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), в связи с его неиспользованием.

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

Представитель истца в судебном заседании 17.12.2014 поддержал заявленные требования.

Судебная корреспонденция, направленная в известный суду адрес ответчика, была возвращена отделением почтовой связи по причине отсутствия адресата по указанному адресу.

Роспатент направил в суд отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Приведенные обстоятельства в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не

препятствуют рассмотрению дела по существу в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Общество согласно данным Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации является правообладателем товарного знака со словесным обозначением «Все Равно?!» (свидетельство Российской Федерации № 423816), зарегистрированного Роспатентом 25.11.2010 с приоритетом от 05.02.2010 в отношении услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Фирма, считая себя заинтересованным лицом и полагая, что спорный товарный знак не используется правообладателем в отношении части услуг 35 класса МКТУ, обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении следующих услуг: демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению, в силу нижеследующего.

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 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.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 № 14503/10 и от 17.09.2013 № 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

В контексте приведенных правовых норм и позиций высшей судебной инстанции 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.

Материалами дела подтверждается факт заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении вышеперечисленных услуг 35 класса МКТУ. Фирма осуществляет розничную торговлю в Республике Татарстан и имеет намерение использовать в своей деятельности обозначение «ВСЁ РАВНО» для продвижения товаров для третьих лиц, включая: Интернет-магазин, магазин розничной торговли, магазин оптовой торговли.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, истцом в материалы дела представлены: договоры аренды и субаренды нежилых зданий и помещений от 01.02.2014 № 2а (л.д. 12-17), от 13.02.2014 № 3а,

(л.д. 18-23), от 21.06.2013 № 14-13 (л.л. 24-26), от 01.07.2014 № 10/14 (л.д. 27-30), от 27.09.2013 № БГР-1 (л.д. 31-36); копии товарных чеков магазинов (л.д. 37-44); договор на разработку дизайн вывески магазина от 29.01.2014 № 9 (л.д. 45-47); документы, подтверждающие право на доменное имя (л.д. 48-53); устав ООО ПКФ «ТСК-АВТО» (л.д. 82-95).

Кроме того, Фирмой поданы в Роспатент заявки № 2014723957, 2014723958 на регистрацию товарного знака со словесным обозначением «ВСЁ РАВНО» в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно: продвижение товаров для третьих лиц, включая Интернет-магазин, магазин розничной торговли, магазин оптовой торговли.

В силу изложенного суд пришел к выводу о том, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 423816 со словесным обозначением «Все равно?!» в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно: демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

Согласно пункту 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 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего 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 меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путём размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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 учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (19.09.2014) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 423816, исчисляется с 19.09.2011 по 18.09.2014 включительно.

Ответчиком доказательств использования на территории Российской Федерации спорного товарного знака в отношении заявленного истцом

перечня услуг 35 класса МКТУ не представлено, равно как и доказательств того, что имелись объективные препятствия к такому использованию.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. Статьей 65 того же Кодекса установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений. В соответствии с частью 2 статьи 9 Кодекса лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

На основании изложенного искомые требования подлежат удовлетворению.

Данный вывод суда, в свою очередь, в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отнесения на ответчика бремени судебных расходов по оплате государственной пошлины по настоящему делу.

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

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «ТехСпецКомплект-АВТО» удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану словесного товарного знака «ВСЁ РАВНО?!» по свидетельству Российской Федерации № 423816 в отношении услуг 35-го класса МКТУ «демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение

образцов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)»).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Маркетинговые коммуникации» (Б. Саввинский переулок, 12, стр. 16, Москва, 119435, ОГРН 1037739167290) в пользу общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «ТехСпецКомплект-АВТО» (ул. Бугульминская, 23 А. стр. 8, оф. 101, г. Лениногорск, Республика Татарстан, 423250, ОГРН 1021601975845) 4 000 рублей в возмещение расходов по оплате 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

Р.В. Силаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Е.Ю. Пашкова