

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

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

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

17 февраля 2014 года.

Дело № СИП-297/2013

Резолютивная часть судебного акта вынесена и оглашена 10.02.2014.

В полном объеме судебный акт изготовлен 17.02.2014.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Пашковой Е.Ю., Рассомагиной Н.Л., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Беляковой Н.Н., при участии в судебном заседании представителей: от истца — адвокаты Шитиков В.Н. и Ариевич Е.А. по доверенности от 03.09.2013, они же от третьего лица (компании British American Tobacco (Brands) Limited) по доверенности от 05.08.2012; от ответчика — Ангелова И.Б. по доверенности от 12.11.2013, Макарычева И.В. по доверенности от 12.11.2013, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление компании Бритиш Американ Табакко (Брэндс) Инк. / British American Tobacco (Brands) Inc. (2711 Сентервилл Роуд, Свит 300, Уилмингтон, Делавэр 19808 Соединенные Штаты Америки) к Манчестер груп ЛТД / Manchester group Ltd. (Съют 102, Граунд Флор, Блэйк Билдинг, Корнер Ай рэнд Хатсон Стритс, Белиз Сити, Белиз), при участии третьих лиц: Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, Москва, ОГРН 1047730015200), компании Бритиш Американ Табакко (Брэндс) Лимитед / British American



Tobacco (Brands) Limited (Глоуб Хаус, 4 Темпл Плейс, Лондон WC2R 2PG, Англия)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением «iNANO» по свидетельству Российской Федерации № 415892 в связи с его неиспользованием,

УСТАНОВИЛ:

компания Бритиш Американ Табакко (Брэндс) Инк. / British American Tobacco (Brands) Inc. (далее — компания Бритиш Американ Табакко (Брэндс) Инк.) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к компании Манчестер груп ЛТД / Manchester group Ltd. (далее — компания Манчестер груп ЛТД.) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением «iNANO» по свидетельству Российской Федерации № 415892 в отношении всех товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее — МКТУ), для индивидуализации которых он зарегистрирован, в связи с его неиспользованием. В качестве третьего лица заявитель указал Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением от 23.01.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания Бритиш Американ Табакко (Брэндс) Лимитед / British American Tobacco (Brands) Limited (далее — компания Бритиш Американ Табакко (Брэндс) Лимитед).

В судебном заседании 04–10.04.2014 (с учетом перерыва) полномочные представители компании Бритиш Американ Табакко (Брэндс) Инк. поддержали заявленные требования в полном объеме. На обозрение суда представили образцы табачной продукции, а именно: 6 пачек сигарет «Pall Mall» и «Kent» и 2 сигареты с обозначением «nanotek» и «nanokings», а также упаковку сигарилл «TORO ESPLENDIDO GRAPE». Представили пояснения от 04.02.2014, дополнительные пояснения от 10.02.2014 на отзыв ответчика от 23.01.2014 и вкладыш к сигариллам «TORO ESPLENDIDO GRAPE». Согласно представленным пояснениям истец считает достаточными

представленные им доказательства использования и намерения в дальнейшем использовать обозначения, сходные до степени смешения со спорным товарным знаком ответчика. Дополнительно указывает, что ответчиком не доказан факт использования спорного обозначения, ввиду отсутствия на рынке сигар и сигарилл «TORO ESPLENDIDO iNANO». Достоверность документов, представленных ответчиком в доказательство использования спорного обозначения, поставил под сомнение. В частности, обратил внимание суда на аффилированность ответчика и его контрагентов, ликвидацию одного из контрагентов, на несовпадение в представленных документах дат, наименования товара, кодов, нанесенных на гильзы сигарилл. Полагает, что ответчик представил на обозрение суда не реальную упаковку товара, а оригинал-макет, что не является доказательством использования товарного знака на товаре, реализуемом на рынке, поскольку не является товарной продукцией.

Отвечая на вопросы суда, представители истца сообщили, что не заявляют о фальсификации доказательств.

Позиция третьего лица — компании Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Лимитед тождественна позиции заявителя.

Ответчик в ранее представленном отзыве (т.2 л.д.33–37) и письменных пояснениях к нему, поступивших в суд 10.02.2014, требования истца оспорил, указав следующее: компанией Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. не доказаны ее заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и намерение реально использовать спорный товарный знак в отношении товаров 34 класса МКТУ. Указывает, что аффилированные с истцом лица, являющиеся, по утверждению истца, правообладателями сходных товарных знаков, вправе самостоятельно защищать свои интересы. Считает приведенные в заявлении товарные знаки не сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 415892, поскольку спорный товарный знак был зарегистрирован Роспатентом после проведения соответствующей экспертизы. Дополнительно сообщает, что компания Манчестер групп ЛТД. является компанией, которая принимает участие в

совместной деятельности группы компаний, занимающейся оборотом табачной продукции на территории Российской Федерации и иностранных государств, в том числе маркированных спорным товарным знаком. Размещение оспариваемого товарного знака на товаре являлось лишь маркетинговым ходом и не было связано с каким-либо новым ароматом. При этом количество выпущенной продукции и контрагенты, которым она реализована, в данном случае, по мнению ответчика, не имеют значения для исхода настоящего спора, поскольку достаточным является доказывание факта ввода товара в гражданский оборот. Указывает, что штрих-коды и коды на упаковке сигарилл «TORO ESPLENDIDO iNANO» для настоящего дела значения не имеют.

Роспатент на стадии подготовки дела к судебному разбирательству представил 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.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Товарный знак со словесным обозначением «iNANO» по заявке № 2009721366 с приоритетом от 01.09.2009 зарегистрирован Роспатентом 13.08.2010 за № 415892 в отношении товаров 34 класса МКТУ (бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная папиросная; зажигалки; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака; сигариллы; сигары; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части без табака папиросной гильзы; ящики для сигар;

ящики для сигарет, папирос) на имя компании «ДАЛЛАС ТОБАККО ЛИФ КО., ЛТД». В результате регистрации Роспатентом 25.03.2013 договора № РД0121171 об отчуждении указанного товарного знака его правообладателем стала компания Манчестер групп ЛТД.

Компания Бритиш Американ Табакко (Брэндс) Инк., полагая, что товарный знак «iNANO» не используется правообладателем в отношении товаров 34 класса МКТУ на протяжении последних трех лет, обратилась в суд с настоящим заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Заявление мотивировано тем, что компания Бритиш Американ Табакко (Брэндс) Инк. и аффилированные с ней предприятия являются правообладателями товарных знаков, сходных с оспариваемым обозначением.

Так, компания Бритиш Американ Табакко (Брэндс) Инк. является правообладателем товарных знаков:

- со словесным обозначением «NANOKINGS» по свидетельству Российской Федерации № 381144 (дата приоритета 30.04.2008);
- со словесным обозначением «PALL MALL NANOKINGS» по свидетельству Российской Федерации № 398498 (дата приоритета 30.04.2008).

Компания Бритиш Американ Табакко (Брэндс) Лимитед является правообладателем товарных знаков:

- со словесным обозначением «NANO» международная регистрация № 1147891 (дата приоритета 04.05.2012);
- со словесным обозначением «NANOTEK» международная регистрация № 882296 (дата приоритета 25.11.2005).

Компания Данхилл Табакко оф Лондон Лтд. является правообладателем товарных знаков:

- со словесным обозначением «NANOCUT» по свидетельству Российской Федерации № 410222 (дата приоритета 15.07.2009);

- со словесным обозначением «DUNHILL NANOCUT» по свидетельству Российской Федерации № 411610 (дата приоритета 14.07.2009).

Компания Ротманс оф Пэлл Мэлл ЛТД. является правообладателем товарных знаков:

- со словесным обозначением «ROTHMANS NANO» международная регистрация № 1149972 (дата приоритета 09.08.2012);

- со словесным обозначением «ROTHMANS NANO» международная регистрация № 1150111 (дата приоритета 09.08.2012).

Кроме того, компанией Бритиш Американ Табакко (Брэндс) Инк. в Роспатент подана заявка № 2012743634 (дата приоритета — 02.07.2012) на регистрацию товарного знака со словесным обозначением «HD NANO», а компанией Ротманс оф Пэлл Мэлл ЛТД. — заявки № 2012727366 и 2012727368 (дата приоритета — 09.08.2012) на регистрацию товарных знаков со словесным обозначением «ROTHMANS NANO».

Компания Бритиш Американ Табакко (Брэндс) Инк. и вышеуказанные компании, входящие в одну группу компаний, используют вышеуказанные товарные знаки для производства табачной продукции и имеют реальное намерение использовать заявленные обозначения в своей деятельности.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в части, в силу нижеследующего.

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 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.

Применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ 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.

Представленными в материалы дела документами подтверждена заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением «iNANO» по свидетельству Российской Федерации № 415892 в отношении товаров 34 класса. Приведенные истцом пояснения относительно его заинтересованности признаны судом непротиворечивыми.

Так, компания Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. представила доказательства использования обозначений схожих со спорным товарным знаком. Кроме того, истец является заявителем на регистрацию в качестве

товарного знака словесного обозначения «HD NANO», защита которого испрашивалась в отношении товаров 34 класса МКТУ. Указанная заявка находится в настоящее время на рассмотрении Роспатента. По мнению истца, велика вероятность отказа в регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака, ввиду наличия регистрации оспариваемого обозначения.

Третьим лицом — компанией Бритиш Американ Табакко (Брэндс) Лимитед, входящим с истцом в одну группу компаний, 07.02.2014 получено от Международного бюро ВОИС уведомление о том, что наличие оспариваемого товарного знака препятствует регистрации международного товарного знака «NANO» по международной регистрации № 1147891.

В силу изложенного суд пришел к выводу о том, что истец является лицом заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением «iNANO» по свидетельству Российской Федерации № 415892 в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Довод ответчика об отсутствии доказательств намерения истца реально использовать обозначения, сходных со спорным обозначением «iNANO», не соответствует обстоятельствам дела и представленным истцом доказательствам.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по данному вопросу, сформированной в постановлении Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 № 14503/10, к заинтересованным 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 лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Представленные истцами в материалы дела доказательства свидетельствуют о том, что результатом деятельности истца является

доведение до потребителей товаров 34 класса МКТУ. При этом действующее законодательство не содержит требование о том, что производство товаров с использованием объектов исключительных прав должно осуществляться непосредственно обладателем таких прав.

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 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 влияющим на его различительную способность 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 (31.10.2013) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 415892, исчисляется с 31.10.2010 по 31.10.2013 включительно.

Представленные ответчиком доказательства подтверждают использование словесного обозначения «iNANO» на упаковке сигарилл «TORO ESPLENDIDO», относящихся к товарам 34 класса МКТУ.

Так, из представленных в материалы дела документов: соглашения от 04.02.2013 № TI18 (т.2 л.д. 40–43), договора от 27.03.2013 № RS-005 (т.2 л.д. 44–46), договоров поставки от 28.02.2012 № 1 (т.2 л.д. 47–49), от 10.09.2012 № 385 (т.2 л.д. 53–54), товарных накладных (т.2 л.д. 50, 55–56), счета-фактуры (т.2 л.д. 51) и платежных поручений (т.2 л.д. 52, 57, 58), следует, что ответчик в спорный период был связан отношениями по изготовлению и поставке продукции, маркированной спорным обозначением, а именно: сигарилл «TORO ESPLENDIDO INANO». Указанные документы признаны судом как достаточное подтверждение изготовления и введения в гражданский оборот сигарилл с указанным наименованием под контролем ответчика.

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 несовержения ими процессуальных действий.

Доказательств использования спорного обозначения в отношении иных товаров указанного класса МКТУ суду не представлено. Напротив, отвечая на вопросы суда, представители ответчика сообщили, что товарный знак «iNANO» был использован лишь при изготовлении лимитированной партии сигарилл.

При данных обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что ответчик не доказал использование спорных товарных знаков в отношении товаров 34 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, в трехлетний период, предшествовавший подаче настоящего иска, за исключением товара «сигариллы».

Довод истца о наличии спорного товарного знака лишь на упаковке и вкладышах сигарилл, известных на рынке под иным обозначением «TORO ESPLENDIDO GRAPE», не имеет принципиального значения, поскольку такое использование товарного знака согласуется с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ.

При этом, по мнению суда, размещение правообладателем на известной продукции новых обозначений, в т.ч. фантазийного характера, не указывающего на какие-либо свойства товара (например, «inano», «nanoking», «nanocut»), не противоречит правилам делового оборота.

Сомнения истца в достоверности представленных ответчиком доказательств не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты вне рамок проверки доказательств на предмет фальсификации в порядке,

установленном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Однако представители истца, фактически заявляя в ходе судебного заседания 04–10.02.2014 о подложности доказательств ответчика, искусственном создании доказательств, тем не менее, дважды отвечая на вопрос суда, сообщили, что не заявляют о фальсификации доказательств.

При данных обстоятельствах сомнения и доводы истца, носящие субъективный характер, не опровергают установленную пунктом 5 статьи 10 ГК РФ презумпцию добросовестности ответчика.

Иные доводы истца и ответчика не имеют правового значения для исхода настоящего спора с учетом предмета и оснований заявленных требований.

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьи 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

На основании изложенного искомые требования подлежат удовлетворению в отношении части товаров 34 класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, а именно: бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная папиросная; зажигалки; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака; сигары; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части без табака

папиросной гильзы; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос. В отношении сигарилл требования истца удовлетворению не подлежат.

В связи с удовлетворением заявленных требований в части товаров уплаченная истцом госпошлина в соответствии с пунктом 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отнесению на ответчика.

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

РЕШИЛ:

требования компании Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. / British American Tobacco (Brands) Inc. удовлетворить частично.

Прекратить досрочно правовую охрану товарного знака со словесным обозначением «iNANO» по свидетельству Российской Федерации № 415892 в связи с его неиспользованием в отношении следующих товаров 34 класса МКТУ: бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная папиросная; зажигалки; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака; сигары; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части без табака папиросной гильзы; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с Манчестер групп ЛТД / Manchester group Ltd. (Съют 102, Граунд Флор, Блэйк Билдинг, Корнер Ай рэнд Хатсон Стритс, Бейлиз Сити, Белиз) в пользу Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. / British American Tobacco (Brands) Inc. (2711 Сентервилл Роуд, Свит 300, Уилмингтон, Делавэр

19808 Соединенные Штаты Америки) 4 000 руб. в возмещение 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

Р.В.Силаев

Судья

Е.Ю.Пашкова

Судья

Н.Л.Рассомагина