



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

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

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

1 ноября 2016 года

Дело № СИП-420/2016

Резолютивная часть решения объявлена 27 октября 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 1 ноября 2016 года.

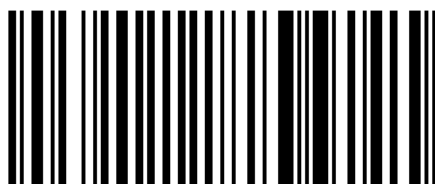
Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи – Рогожина С.П.,

судьи – Голофаева В.В., Пашковой Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Беляевым П.С., рассмотрел исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «БЫСТРА» (станция Усть-Быстрианская, примерно 1,5 км по направлению на юго-запад, Усть-Донецкий район, Ростовская область, 346555, ОГРН 1066166041336) к обществу с ограниченной ответственностью «Фирма «Аква-Дон» (ул. Вавилова, д. 6б, г. Ростов-на-Дону, 3440064, ОГРН 1026103709708) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 398399 в связи с его неиспользованием.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности



(Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:
от истца – Бурмистров Д.Б. (доверенность от 22.06.16 № 21);
от ответчика – Исаев А.Е., Мусаева А.И. (доверенность от 22.08.16 № 88).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «БЫСТРА» (далее – общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Фирма «Аква-Дон» (далее – фирма) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 398399 в связи с его неиспользованием.

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).

Третье лицо - Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку представителя в судебное заседание не обеспечил.

В порядке статей 121 - 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд счел возможным рассмотреть спор в его отсутствие.

В судебном заседании представитель истца, настаивая на заявленных требованиях, при этом на вопросы суда о заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 398399 именно в отношении товаров 30, 32-го и услуг 35-го класса МКТУ (далее – МКТУ) пояснил, что в материалах дела действительно отсутствуют доказательства, подтверждающие его заинтересованность.

В свою очередь, представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований, указал на отсутствие у истца заинтересованности, при этом пояснил, что у его доверителя отсутствуют доказательства использования спорного обозначения в отношении услуг 39-го класса МКТУ.

Одновременно представители истца и ответчика проинформировали суд о решении Роспатента от 13.10.2016, принятом по результатам рассмотрения возражения, поступившего 19.04.2016, в соответствии с которым предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 398399 признано недействительным в отношении товаров 5-го класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей» и товаров 32-го класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе мёда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль (безалкогольный напиток); сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет (напиток); экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков».

С целью проверки указанных обстоятельств суд с учетом мнения лиц, участвующих в деле, обозрел на сайте Роспатента решение Роспатента от 13.10.2016 в электронном виде, и приобщил ее распечатку к материалам дела.

Как следует из материалов дела и лицами, участвующими в нем, не оспаривается, на дату судебного заседания (27.10.2016) словесный элемент

«СЕРЕБРЯНАЯ АКВА-ДОН» по заявке № 2008738591 с датой приоритета от 15.12.2008 зарегистрирован Роспатентом 15.01.2010 в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 398399 на имя фирмы и действует на день рассмотрения дела в отношении следующих товаров и услуг классов МКТУ:

- 30-го «напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; чай; чай со льдом»;
- 32-го «экстракты хмелевые для изготовления пива».
- 35-го «продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)»;
- 39-го «расфасовка продуктов; снабжение питьевой водой; упаковка товаров».

Истец свою заинтересованность в настоящем иске мотивирует тем, что он является правообладателем серии товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 555603, 555622, 555427, зарегистрированных в отношении товаров 5, 32-го и услуг 35,39-го классов МКТУ, а также является производителем бутилированной воды, которую реализует через своих дистрибьюторов.

Дополнительно истец ссылается на социологическое исследование, проведенное Институтом социологии РАН, из результатов которого, по мнению истца, можно сделать вывод о наличии у большинства респондентов путаницы между средствами индивидуализации истца и спорным товарным знаком ответчика.

Поддерживая иски требования, общество указывает на то, что его товары и товары ответчика, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, представлены одновременно в торговых точках различных регионов Российской Федерации (т. 1, л.д. 16).

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех

товаров и услуг, указанных в свидетельстве на спорный товарный знак, и его неиспользование правообладателем в отношении данных товаров / услуг в течение трёх лет, предшествующих дате подачи искового заявления, общество обратилось с настоящим исковым заявлением в суд.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей истца и ответчиков, оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат частичному удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 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 пункту 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) 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.

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.

Вместе с тем, в отсутствие формализованных в действующем законодательстве критериев заинтересованности лица, претендующего на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, приведенный подход не исчерпывает всех возможных оснований для признания лица заинтересованным в таком иске.

В качестве правового обоснования легитимной заинтересованности истцом представлены: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; отзыв на заключение, подготовленное Лабораторией социологической экспертизы ФГБУН Института социологии Российской академии наук (т. 1, л.д. 60); отзыв на заключение, подготовленное Лабораторией социологической экспертизы ФГБУН Института социологии Российской академии наук, № 50-2016 от 04.05.2016 (т. 1, л.д. 61–65); решение Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2015 по делу № СИП-178/2015 (т. 1, л.д. 66–70); заключение от 04.05.2016 № 50-2016 (т. 2, л.д. 1–127; т. 3, л.д. 1–146); договор поставки питьевой воды от 27.10.2014 № 85, дополнительное соглашение к нему от 27.10.2014 и документы, подтверждающие его возмездность (т. 5, л.д. 2–10); фотографии магазина (т. 5, л.д. 11–14); разрешения на использования товарного знака от 29.05.2015, и от 09.08.2016; договор об общих условиях дистрибуции (распространения) продукции от 13.05.2008 № 1; сертификаты соответствия (т. 5, л.д. 26–34); приказ от 05.12.2013 № 19 (т.5, л.д. 35); протокол от 04.12.2013 (т. 5, л.д. 36); устав (т. 5, л.д. 37-51, 59–72); протокол осмотра доказательств от 21.09.2016 (т. 5, л.д. 74–83);

договор купли-продажи от 22.03.2013 № 3 (т. 5, л.д. 84); дополнительное соглашение к договору купли-продажи от 09.10.2013 № 1; договор поставки от 09.01.2013 № 2 (т. 5, л.д. 88-92); первичная бухгалтерская документация (т. 5, л.д. 92–95); фотографии (т.5, л.д. 96–98); договор купли-продажи от 09.08.2016 № 0908-08 /16б (99–101); договор от 15.07.2016 № 304/1 (т. 5, л.д. 102–105) и документы, подтверждающие его возмездность; фотографии (т. 5, л.д. 107–110); договор аренды транспортного средства от 01.05.2012 № 6-ТР (т. 5, л.д. 111–118); договор аренды транспортного средства от 01.05.2012 № 2-ТР; договор аренды транспортного средства от 01.05.2012 № 1-ТР; договор на оказание услуг автомобильным транспортом от 13.09.2011; договор о сотрудничестве в сфере междугородних автомобильных перевозок грузов от 01.11.2012; договор заявка на перевозку груза автотранспортом от 01.11.2012 № 3130; договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 14.06.2016 № 1; договор на перевозку груза автомобильным транспортом от 06.03.2015 № 46; договор об оказании услуг перевозки грузов от 01.09.2009 № П-09/11; доверенность на водителя от 01.09.2011 № 1; товарно-транспортные накладные; заявка на перевозку от 19.09.2011 № 3-19/09-2; фотографии машин с нанесенным словесным элементом «Серебряная»; договор перевозки грузов автотранспортом от 20.09.2012 № 15; договор на автомобильные перевозки грузов на территории Российской Федерации и стран ближнего зарубежья от 01.12.2011; договор-заявка на перевозку груза от 01.12.2011 № 3230; договор-заявка от 07.10.2011; договор на перевозку грузов автомобильным транспортом от 07.10.2011 № 180; договор-заявка на перевозку груза от 01.12.2011 № 3230; товарные накладные; договор от 13.09.2011 № 1507-П/09; договор от 01.11.11.2012 № 2012/250; договор-заявка от 01.11.2012 № 3130; паспорта транспортных средств.

Означенные документы в установленном законом порядке правообладателем не оспорены, равно как и вопрос об однородности товаров и услуг оставлен на усмотрение суда.

Судебная коллегия также обращает внимание на то, что проверяя заинтересованность истца в подаче соответствующего возражения, Роспатент фактически разрешил вопрос о сходстве до степени смешения средств индивидуализации используемых истцом и противопоставленного товарного знака, равно как и изучил вопрос об однородности тех или иных товаров (услуг).

В свою очередь, суд, оценивая представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не находит иных оснований для вывода о заинтересованности истца, поскольку из материалов дела фактически следует, что общество осуществляет деятельность, связанную с введением в гражданский оборот товаров (вода, вода минеральная) под обозначением «СЕРЕБРЯНАЯ».

В рассматриваемом случае истец при производстве товаров 5, 32-го класса МКТУ использует свои товарные знаки, содержащие словесный элемент «Серебряная», которые также входят в спорный товарный знак.

Согласно пункту 45 Правил 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).

Как отмечено в пункте 42 Обзора, 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 (услуги), 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.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее – Методические рекомендации), признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения

целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1, 3.1.2 Методических рекомендаций).

Вышеперечисленные правила в полной мере относятся и к определению однородности услуг.

В соответствии с пунктом 3.4 Методических рекомендаций при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.6 Методических рекомендаций, степень однородности товаров 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.

Представленные в материалы дела обществом доказательства подтверждают заинтересованность данного лица в прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении товаров 5-го класса МКТУ, а также товаров 32-го класса МКТУ, ранее указанных в регистрации спорного товарного знака.

В соответствии с положениями пункта 3.5 Методических рекомендаций, однородными между собой могут быть признаны товары и услуги.

Деятельность по производству минеральной и питьевой воды, невозможна без ее расфасовки (розливу) и упаковки.

В частности при исследовании однородности товаров 5, 32-го класса МКТУ, в отношении которых доказана заинтересованность, и услуг 39-го класса МКТУ «расфасовка продуктов; снабжение питьевой водой;

упаковка товаров» суд приходит к выводу, что традиционность и условия их использования, функциональное назначение, общий для них круг потребителей свидетельствуют об однородности названных товаров и услуг.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что сложившееся в обществе представление о взаимодополняемости сравниваемых товаров и услуг при их потреблении свидетельствует об их общем (целостном) восприятии значительным кругом потребителей.

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что товары «напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; чай; чай со льдом» 30-го класса МКТУ и товары «экстракты хмелевые для изготовления пива» 32-го класса МКТУ, указанные в регистрации спорного товарного знака, являются самостоятельными видами деятельности и непосредственно не связаны с реализацией товаров 32-го класса МКТУ, производством которых занимается общество, поэтому не могут быть признаны однородными.

Из представленных истцом доказательств не усматривается наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении выше поименованных товаров 30, 32-го класса МКТУ, равно как и отсутствует правое обоснование однородности этих товаров по отношению к реализуемым товарам истца.

В свою очередь, отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Учитывая изложенное, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции приходит к выводу о наличии у общества легитимной заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака только в отношении услуг 39-го класса МКТУ, указанных в перечне действующего свидетельства.

Относительно использования спорного товарного знака правообладателем в отношении услуг 39-го класса МКТУ Суд по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 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 путем 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.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (04.07.2016), период времени, в отношении которого правообладателем

должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 04.07.2013 по 03.07.2016 включительно.

Из материалов дела следует, что правообладатель спорного товарного знака своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательства надлежащего использования спорного товарного знака в отношении услуг 39-го класса МКТУ не представил.

При этом судебная коллегия отмечает, что правообладателю спорного товарного знака, равно как и истцу разъяснялось о необходимости раскрытия доказательств по настоящему спору, оценка которых возможна именно судом первой инстанции, то есть правообладатель, как и общество, воспользовался процессуальными правами и обязанностями, установленными Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, в том объеме, в котором счел нужным.

В свою очередь непроявление добросовестности и осмотрительности со стороны лиц, участвующих в деле, не может свидетельствовать о нарушении их прав судом первой инстанции, поскольку в соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации они несут риск наступления последствий за совершение или не совершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает заявленное исковое требование общества подлежащим удовлетворению в части досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 398399 в отношении услуг 39-го класса МКТУ, указанных в регистрации.

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 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.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные при предъявлении настоящего иска, подлежат возложению на общество.

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

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью «БЫСТРА» удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 398399 в отношении услуг 39-го класса МКТУ, указанных в регистрации.

В удовлетворении остальных требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Аква-Дон» в пользу общества с ограниченной ответственностью «БЫСТРА» 6000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

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

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова