



## СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

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

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

### РЕШЕНИЕ

Москва

2 декабря 2015 года

Дело № СИП-893/2014

Резолютивная часть решения объявлена 26 ноября 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 2 декабря 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи – Погадаева Н.Н.,

судей – Кручининой Н.А., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Булановой А.И.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление закрытого акционерного общества «Дриада Вайн» (ул. Тимирязевская, д. 42, Москва, 127550, ОГРН 1037739289169)

к компании GERARDO CESARI SPA IN SIGLA «G.C. SPA» О «S.C. SPA» (Via L. Ciocca, I-25027 QUINZANO D'OGGIO (BRESCIA) Italy)

о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака по международной регистрации № 823491 в связи с его неиспользованием,

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995,



ОГРН 1047730015200);

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Гершун Н.Н. (по доверенности от 25.05.2015),

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество «Дриада Вайн» (далее – общество «Дриада Вайн») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к компании ГЕРАРДО ЦЕСАРИ СПА ИН СИГЛА «Г.Ц. СПА» О «С.Ц. СПА» / GERARDO CESARI SPA IN SIGLA «G.C. SPA» О «S.C. SPA» (далее – компания «ГЕРАРДО ЦЕСАРИ», компания) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «GALA» по международной регистрации № 823491 в отношении товара 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) «вина» в связи с его неиспользованием.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Поскольку согласно полученному ответу ФБУ «Федеральная регистрационная палата при Министерстве Юстиции Российской Федерации» на судебный запрос представительства компании «ГЕРАРДО ЦЕСАРИ» в сводном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний не значатся, суд предпринял меры по извещению компании «ГЕРАРДО ЦЕСАРИ», являющейся юридическим лицом Итальянской Республики, в порядке части 3 статьи 253 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и, исследовав доказательства ее извещения, пришел к выводу о том, что

компания извещена о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Судом по интеллектуальным правам в соответствии с положениями Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (заключенной в Гааге 15.11.1965, далее – Гаагская конвенция 1965 года) в уполномоченный центральный орган страны места нахождения ответчика были направлены переведенные на итальянский язык запросы о вручении определения от 24.11.2014 о назначении дела к судебному разбирательству (т. 2, л. д. 2–10) и определения от 26.05.2015 об отложении судебного заседания (т. 2, л. д. 60–69).

Согласно документам, вернувшимся из компетентного центрального органа запрашиваемого государства, указанные определения суда были вручены компании «ГЕРАРДО ЦЕСАРИ» посредством доставки копий с оригинала нарочно 05.02.2015 (т. 1, л. д. 63–64) и 18.09.2015 (т. 2, л. д. 30–31, 42).

Судебная коллегия также отмечает, что согласно информации на официальном сайте Гаагской конференции по международному частному праву <http://www.hcch.net/> Итальянская республика не заявила возражений против применения статьи 10 (а) Гаагской конвенции 1965 года, что не препятствует возможности непосредственно посылать по почте судебные акты лицам, находящимся за границей.

Так, в материалах дела имеется почтовое уведомление о получении компанией «ГЕРАРДО ЦЕСАРИ» 30.07.2015 определения от 26.05.2015 об отложении судебного заседания, переведенного на итальянский язык и направленного судом непосредственно по адресу компании (т. 2, л. д. 53).

Кроме того, согласно международному почтовому уведомлению определение суда о принятии искового заявления к производству и о

назначении предварительного судебного заседания вручено 06.11.2014 по адресу компании «ГЕРАРДО ЦЕСАРИ» (т. 1, л. д. 51).

Учитывая указанные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что судом исчерпаны все возможные меры извещения ответчика о настоящем судебном разбирательстве.

Вместе с тем, ответчик, зарегистрировав товарный знак на территории Российской Федерации, должен был предпринимать меры, направленные на осуществление предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации при той степени заботливости и осмотрительности, которые от него требуют обычаи делового оборота, и обязан был обеспечить возможность его своевременного информирования о притязаниях третьих лиц на принадлежащий ему объект интеллектуальной собственности.

Исходя из изложенного, суд признает компанию «ГЕРАРДО ЦЕСАРИ» надлежащим образом извещенной о времени и месте судебного разбирательства.

Ответчик отзыв на исковое заявление в порядке, предусмотренном статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представил, явку своих представителей в суд первой инстанции не обеспечил.

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

Дело рассмотрено на основании положений статей 123, 156, 253 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.

В судебном заседании 19.11.2015 объявлен в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации перерыв с целью представления истцом перевода на русский язык выписки о международной регистрации спорного товарного знака.

После перерыва судебное заседание продолжено 26.11.2015 в том же судебном составе с тем же представителем истца.

В судебном заседании до и после перерыва представитель истца поддержал заявленные требования, просил их удовлетворить в полном объеме.

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

Как следует из материалов дела, компания «ГЕРАРДО ЦЕСАРИ» является правообладателем словесного товарного знака «GALA» по международной регистрации № 823491 в отношении товаров 33-го класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» (с датой приоритета от 17.12.2003, сроком действия до 17.12.2023) с расширением на территории Российской Федерации только для товаров «вина».

Общество «Дриада Вайн», ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что товарный знак по международной регистрации № 823491 не используется правообладателем на протяжении последних трех лет, обратилось в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении товара 33-го класса МКТУ «вина».

Заявление мотивировано тем, что общество «Дриада Вайн» входит в группу компаний DRIADA GROUP, связанных между собой договорными обязательствами на производство и поставку на территорию Российской Федерации алкогольной продукции, и в ассортименте общества «Дриада Вайн» представлена алкогольная продукция многих стран мира, которая им производится и вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации с использованием принадлежащих ему различных товарных знаков (по свидетельствам Российской Федерации № 359447, № 490383, № 490384, № 509838, № 509849).

Кроме того, как отмечает истец, в результате экспертизы заявленного на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «Gala/Гала» Роспатентом установлено его сходство до степени смешения со словесным товарным знаком ответчика «GALA», зарегистрированным на территории Российской Федерации для однородных товаров 33-го класса МКТУ «вина».

Истец утверждает, что им предприняты действия к выяснению обстоятельств использования ответчиком спорного товарного знака в отношении товаров 33-го класса на территории Российской Федерации, однако информации о такой деятельности ответчика выявлено не было.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителя истца, суд пришел к следующим выводам.

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.

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.

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

Однородные товары – товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 № 10268/02 и от 18.07.2006 № 2979/06 и от 17.09.2013 № 5793/13.

В качестве правового обоснования своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истцом в материалы дела представлены: фотографии выпускаемой алкогольной продукции; сведения о зарегистрированных на имя истца товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации № 359447, № 490383, № 490384, № 509838, № 509849 в отношении товаров 33-го класса МКТУ «алкогольная продукция (за исключением пива)»; контракт от 11.05.2012 № 20/05-2012 на поставку алкогольной продукции, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Эрдин» (лицензиатом истца, далее – общество «Эрдин») и обществом с ограниченной ответственностью предприятием с иностранным капиталом «Suvorov-Vin»; дополнительное соглашение от 21.01.2013 № 1 к указанному контракту; добавочный лист к декларации на товары от 04.09.2012.



В пункте 2.2 устава общества «Дриада Вайн» среди видов осуществляемой им хозяйственной деятельности указаны в том числе: торгово-закупочная; посредническая; оптовая и розничная, в том числе биржевая и аукционная купля-продажа промышленной, сельскохозяйственной, строительной и иной продукции различного назначения, в том числе товаров народного потребления, продукции народных промыслов, продуктов питания, в том числе пива и алкогольных напитков.

Кроме того, в обоснование своей заинтересованности истец указывает, что решением Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2014 по делу № СИП-720/2014 установлено фактическое осуществление истцом деятельности по производству товаров 33-го класса МКТУ «алкогольная продукция (за исключением пива)».

Также истцом представлены доказательства, свидетельствующие об осуществлении им подготовительных действий к использованию заявленного на регистрацию обозначения: соглашение о сотрудничестве от 12.12.2012 № 12-2012, заключенное между истцом и обществом «Эрдин», предметом которого является совместное продвижение на территории Российской Федерации алкогольной продукции (вина) под обозначением «Gala/Гала» (в том числе, путем действий, связанных с маркетинговыми / социологическими исследованиями и иными действиями по увеличению известности обозначения перед потребителями на территории Российской Федерации, также путем разработки дизайна этикетки продукции); лицензия от 07.11.2012 № А604766, выданная обществу «Эрдин» на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции; контракт от 04.06.2012 № 11/06-2012 на поставку алкогольной продукции, заключенный между компанией «Эбеса бибидас бинос и деривадос» С.А.Л. / «Ebesa bebidas vinos y

derivados» S.A.L. и обществом «Эрдин», дополнения от 10.01.2013 № 1 и от 08.08.2013.

С целью выпуска новой продукции обществом «Дриада Вайн» было принято решение о регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения «Gala/Гала», в связи с чем 27.06.2012 им подана в Роспатент заявка № 2012721497 в отношении товаров 33-го класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В результате проведенной экспертизы Роспатентом установлено, что заявленное словесное обозначение «Gala/Гала» сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «GALA», зарегистрированным под № 823491 на имя компании «ГЕРАРДО ЦЕСАРИ» с приоритетом от 17.12.2003 для однородных товаров 33-го класса МКТУ, в связи с чем Роспатентом принято решение от 25.10.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что общество «Дриада Вайн» является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации № 823491 и произвело соответствующие подготовительные действия для его использования, то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 33-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана для обозначения истца, однородны товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак ответчика, поскольку

соотносятся между собой как род–вид, имеют одно назначение, применение, условия реализации и круг потребителей.

Оценив в совокупности и взаимосвязи представленные доказательства и иные материалы дела, суд приходит к выводу, о том что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации № 823491 в отношении товара 33-го класса МКТУ «вино».

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

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого 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 указанного 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.

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.

Пунктом 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (16.10.2014) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 163620 в отношении указанных в исковом заявлении услуг исчисляется с 16.10.2011 по 15.10.2014 включительно.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из материалов дела следует, что правообладатель спорного товарного знака своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего использования спорного товарного знака суду не представил, доводы заявителя не опроверг, возражений против заявленных требований и представленных в дело заявителем доказательств не заявил.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не

вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существования заявленных требований.

Таким образом, ответчиком не представлено возражений против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака по международной регистрации № 823491 в отношении товара 33-го класса МКТУ «вина» и не доказан факт использования спорного товарного знака в отношении товара 33-го класса МКТУ, а также не представлено суду доказательств того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что компанией «ГЕРАРДО ЦЕСАРИ» не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в указанной части, в то время как общество «Дриада Вайн» подтвердило свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении товара 33-го класса МКТУ «вина», суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с подпунктами 3 и 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 со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

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

РЕШИЛ:

досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по международной регистрации № 823491 на территории Российской Федерации в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков «вина».

Взыскать с компании GERARDO CESARI SPA IN SIGLA «G.C. SPA» О «S.C. SPA» в пользу закрытого акционерного общества «Дриада Вайн» (ОГРН 1037739289169) 4000 (Четыре тысячи) 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

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Тарасов