

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

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

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

19 октября 2018 года

Дело № СИП-425/2018

Резолютивная часть решения объявлена 15 октября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 19 октября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи – Мындря Д.И.,

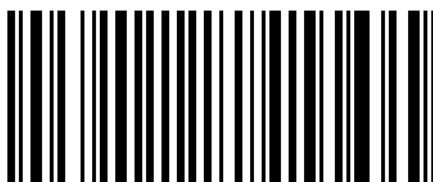
судей – Булгакова Д.А., Силаева Р.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Е.В. Лавровой,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод «ОША» (ул. Придорожная, д. 1, с. Ракитинка (Морозовское с/п), Омский р-н, Омская обл., 644545, ОГРН 1025501857260)

к индивидуальному предпринимателю Соловьеву Юрию Валерьевичу (г. Калининград, ОГРНИП 311392610100055) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 519143 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

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, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании, открытом 09.10.2018, приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод «ОША» – Рабецкий С.С. (по доверенности от 30.03.2018), Гордеев Е.А. (по доверенности от 30.03.2018);

от индивидуального предпринимателя Соловьева Юрия Валерьевича – Бондаренко А.Н. (по доверенности от 01.08.2018), Полянская И.А. (по доверенности от 01.08.2018), Челышева М.А. (по доверенности от 01.08.2018).

В судебном заседании 15.10.2018, продолженном после объявленного судом перерыва, присутствовали те же лица, за исключением представителя общества с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод «ОША» Рабецкого С.С.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод «ОША» (далее – общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Соловьеву Юрию Валерьевичу (далее – предприниматель) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Российской Федерации № 519143 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

В порядке 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.

В обоснование заявленных требований общество указывает на то, что является производителем алкогольных напитков (32, 33-й классы МКТУ), а также осуществило подготовку к производству и реализации продукции, относящейся к указанным классам МКТУ и маркированной обозначением, содержащим словесный элемент «ЁЛКИ ЗЕЛЕННЫЕ» (обозначение, правовая охрана которому представлена в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 519143).

В частности, обществом в Роспатент подана заявка № 2017720162 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом «ЁЛКИ ЗЕЛЕННЫЕ», сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 519143 в отношении однородных товаров 32-го класса МКТУ.

Полагая, что правообладателем спорного товарного знака не осуществляется его использование на территории Российской Федерации для маркировки товаров 33-го класса МКТУ, так как на рынке указанная продукция отсутствует, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением, правовая позиция по которому раскрыта также в дополнительных пояснениях общества от 08.10.2018 и от 09.10.2018.

От предпринимателя в материалы дела поступили отзыв и дополнительные пояснения к нему от 15.10.2018, в которых он, ссылаясь на злоупотребление истцом правом при подаче заявки на регистрацию товарного знака, содержащего обозначение «ЁЛКИ ЗЕЛЕННЫЕ», и при подаче настоящего иска, а также на объективные препятствия к использованию ответчиком спорного товарного знака, просит в удовлетворении заявленного требования отказать.

Объективные причины невозможности использования спорного товарного знака предприниматель связывает с тем, что в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)

алкогольной продукции» (далее – Закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта) индивидуальные предприниматели не вправе самостоятельно осуществлять производство алкогольной продукции, отнесенной к 33-му классу МКТУ. Не отрицая того, что товарный знак предпринимателем в целях индивидуализации товаров, для которых этот товарный знак зарегистрирован, не используется, предприниматель указывает, что целью регистрации товарного знака являлось развитие под охраняемым обозначением нового бренда с целью его последующего отчуждения.

Злоупотребление обществом правом при подаче заявки на регистрацию товарного знака, содержащего обозначение «ЁЛКИ ЗЕЛЕННЫЕ», и при подаче настоящего иска предприниматель усматривает в следующем.

С 16.02.2015 предприниматель сотрудничает с обществом с ограниченной ответственностью «Адверстоун» (маркетинговое агентство, которое оказывает услуги по содействию выводу на рынок алкогольной продукции) в вопросе разработки бренда алкогольной продукции «ЁЛКИ ЗЕЛЕННЫЕ», между данными лицами заключен соответствующий договор. Разрабатывая названный бренд, в состав которого входит также и спорный товарный знак, предприниматель осуществлял значительные затраты. Общество «Адверстоун», в свою очередь, должно было осуществить поиск покупателя на разработанный бренд, в состав которого входит как спорный товарный знак, так и комплекс маркетинговых услуг.

С февраля 2017 года общество «Адверстоун» вело переговоры с обществом о продаже бренда алкогольной продукции «ЁЛКИ ЗЕЛЕННЫЕ» и комплекса маркетинговых услуг, о чем свидетельствует переписка между указанными лицами. Поскольку заявка истца № 2017720162 на регистрацию товарного знака, содержащего обозначение «ЁЛКИ ЗЕЛЕННЫЕ», была подана 23.05.2017, то есть после начала переговоров по поводу приобретения спорного товарного знака в составе бренда, такие действия истца, по мнению предпринимателя, свидетельствуют о недобросовестном поведении истца

при ведении переговоров. Также о недобросовестности истца свидетельствует подача настоящего иска, поскольку из этого поведения ответчик усматривает намерение общества использовать разработанный иными лицами бренд и зарегистрированный товарный знак без выплаты соответствующего вознаграждения лицам, которыми этот бренд разработан.

Основываясь на изложенных выше обстоятельствах, предприниматель указывает, что интерес общества в подаче настоящего заявления является незаконным, что применительно к пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) должно повлечь отказ в удовлетворении заявленных истцом требований.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам 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 он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании, открытом 09.10.2018, в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, был объявлен перерыв до 15.10.2018.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, при ведении протокола тем же секретарем судебного заседания, при участии тех же представителей лиц, участвующих в деле, за исключением представителя общества с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод «ОША» Рабецкого С.С.

В судебном заседании 15.10.2018, продолженном после перерыва, представитель истца настаивал на удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Представители ответчика в судебном заседании 15.10.2018, продолженном после перерыва, просили отказать в удовлетворении заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве на исковое

заявление.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания суда первой инстанции, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам <http://ipc.arbitr.ru>, своих представителей в судебное заседание не направил, что в соответствии с частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения искового заявления в их отсутствие.

Как следует из материалов дела, предприниматель является правообладателем товарного знака «ЁЛКИ ЗЕЛЕННЫЕ» по свидетельству Российской Федерации № 519143, зарегистрированного 30.07.2014 с приоритетом 13.05.2013 в отношении следующих товаров 33-го класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Общество, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, 24.04.2018 направил в адрес предпринимателя письмо с предложением о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак либо об отчуждении в пользу истца исключительного права на указанный товарный знак.

В связи с тем, что в течение двух месяцев со дня направления предложения ответчик не подал заявление об отказе от права на товарный

знак и не заключил с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, общество по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1486 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 направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 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.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленной в материалы дела досудебной претензией в адрес ответчика (т. 1, л.д. 83–84), а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этой претензии (направлена 24.04.2018, что следует из почтовых квитанций) и тридцатидневный срок на подачу настоящего искового заявления.

Указанные обстоятельства ответчиком не оспариваются.

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), 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.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия лица, заинтересованного в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом 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 такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 № 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, 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, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

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

Как следует из представленной в материалы дела информации об истце (выписки из Единого государственного реестра юридических лиц), основным видом экономической деятельности общества является производство пищевого спирта; к дополнительным видам экономической деятельности относятся, в том числе, производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п.; производство пива; производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках; торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками; торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт (т. 1, л.д. 13–42).

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака обществом в материалы дела

представлены копии следующих документов: информации о выпускаемой обществом продукции (т. 1, л.д. 88–92); сведений с интернет-сайта общества (т. 1, л.д. 93–94); лицензии от 27.07.2017 № 55ПСН0006720 на осуществление производства, хранения и поставок произведенной алкогольной продукции (т. 1, л.д. 95); сертификатов соответствия алкогольной продукции, в том числе, сертификат соответствия № РОСС RU.ПК40.Н01968 на пиво фильтрованное и нефильтрованное неосветленное (пастеризованное и непастеризованное) светлое, сроком действия с 10.03.2017 по 09.03.2020, декларация о соответствии Евразийского экономического союза № RU Д-RU.ПК40.В.0215 на пиво фильтрованное и нефильтрованное неосветленное (пастеризованное и непастеризованное) светлое, сроком действия с 10.03.2017 по 09.03.2020 (т. 1, л.д. 96–100).

Кроме того, истцом осуществлены подготовительные действия к использованию обозначения, тождественного со спорным товарным знаком, в подтверждение чего представлена копия заявки на предоставление правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «ЁЛКИ ЗЕЛЕННЫЕ» № 2017720162 от 23.05.2017 (т. 1, л.д. 50) в отношении однородных товаров 32-го класса МКТУ («пиво; пиво имбирное; пиво солодовое»).

При этом судом усматривается сходство до степени смешения обозначения, содержащего словесный элемент «ЁЛКИ ЗЕЛЕННЫЕ», заявленного на регистрацию товарного по заявке № 2017720162, со спорным товарным знаком. Данное сходство подтверждается уведомлением Роспатента о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 16.02.2018, в котором указывается на то, что обозначение общества по заявке № 2017720162 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком предпринимателя. Лицами, участвующими в деле, сходство

противопоставленных обозначений до степени смешения также не оспаривается.

Суд по интеллектуальным правам, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом доказательства, приходит к выводу о том, что обществом доказана направленность коммерческого интереса на последующее использование в отношении однородных товаров сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения. Указанное обстоятельство подтверждается имеющимися в деле документами, из которых усматривается, в том числе наличие у общества правовых оснований для производства и реализации алкогольной продукции (лицензия от 27.07.2017 № 55ПСН0006720), а также фактическое производство обществом алкогольной продукции.

Что касается однородности товаров, относительно которых устанавливается заинтересованность истца, с товарами 33-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, судебная коллегия отмечает следующее.

Как следует из пункта 45 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, 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).

Аналогичные подходы изложены в пункте 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 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).

При этом однородность производимых истцом товаров товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ, в том числе, для установления статуса заинтересованности лица, подавшего иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Судебная коллегия полагает, что товары (пиво, пиво имбирное, пиво солодовое), которые истец намерен реализовывать под обозначением, включающим словосочетание «ЁЛКИ ЗЕЛЕНЫЕ», являются однородными для всех товаров 33-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, поскольку данные товары относятся к одной родовой группе (алкогольные напитки), а соответственно имеют один круг потребителей,

условия и места реализации, в связи с чем могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности и их взаимной связи, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в своей хозяйственной деятельности обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении товаров 32-го класса МКТУ, однородных товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Все указанные выше фактические обстоятельства ответчиком не оспариваются.

При этом судебная коллегия не соглашается с доводами ответчика относительно отсутствия заинтересованности общества в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в связи с его неиспользованием, обусловленной отсутствием законного интереса в обозначении.

Как указывалось выше, в целях применения статьи 1486 ГК РФ под законным интересом понимается направленность коммерческого интереса на последующее использование в отношении однородных товаров тождественного либо сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения. В контексте такого предмета доказывания истец должен доказать, а ответчик, соответственно, опровергнуть именно наличие коммерческого интереса, то есть фактической и правовой возможностей для производства или реализации соответствующей продукции.

Судебная коллегия отмечает, что законный интерес в прекращении правовой охраны товарного знака может состоять в устранении препятствий для своей коммерческой деятельности, поскольку, по мнению истца, товарный знак самим правообладателем, по лицензии или под его контролем на территории Российской Федерации не используются, однако является препятствием для использования соответствующего обозначения истцом.

Аналогичная позиция высказывалась в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 по делу № СИП-193/2013 (определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.07.2014 № ВАС-9035/14 отказано в передаче этого дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора данного постановления) и от 17.03.2016 по делу № СИП-428/2015.

Между тем доводы о том, что обществом фактически не производится и не реализуется алкогольная продукция, что общество не планирует использование обозначения, содержащего словесный элемент «ЁЛКИ ЗЕЛЕННЫЕ», предпринимателем не приводятся. Доказательства, представленные обществом в подтверждение наличия коммерческого интереса, предпринимателем также не оспариваются.

Статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности сторон.

Довод предпринимателя о злоупотреблении истцом правом при подаче настоящего иска, мотивированный отсутствием у последнего законного интереса, судебной коллегией отклоняется. Как установлено судом в ходе оценки представленных истцом доказательств, а также доводов и пояснений лиц, участвующих в деле, истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, в связи с чем то обстоятельство, что при подаче настоящего иска общество действовало исключительно с намерением причинить вред ответчику либо иным образом заведомо недобросовестно осуществить свое право на подачу иска о досрочном прекращении права на товарный знак (часть 1 статьи 10 ГК РФ), не установлено.

По смыслу пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо

недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Предприниматель утверждает, что общество злоупотребило правом, подав заявку на регистрацию товарного знака, содержащего обозначение «ЁЛКИ ЗЕЛЕННЫЕ», и настоящее исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны его товарного знака, поскольку было осведомлено о том, что бренд алкогольной продукции «ЁЛКИ ЗЕЛЕННЫЕ» разрабатывался предпринимателем совместно с обществом «Адвертстоун». Вместе с тем ответчик не представил в материалы дела доказательств, подтверждающих, что действия общества при подаче настоящего заявления направлены на заведомо недобросовестное осуществление прав, а его целью было причинение вреда предпринимателю при отсутствии иных добросовестных целей.

Также ответчик не представил и доказательств того, что общество пытается воспользоваться деловой репутацией ответчика, действиями которого спорный товарный знак приобрел узнаваемость, а также доказательств наличия такой узнаваемости среди российских потребителей и возникновения у них ассоциативной связи между спорным товарным знаком и предпринимателем.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что обозначение, заявленное обществом на регистрацию в качестве товарного знака, и товарный знак предпринимателя, как и товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначению общества и которые содержатся в перечне товаров спорного товарного знака, идентичными (тождественными) не являются.

Сами по себе действия общества по подаче заявки на регистрацию товарного знака, содержащего обозначение «ЁЛКИ ЗЕЛЕННЫЕ», и заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской

Федерации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 519143 не противоречат действующему законодательству и не свидетельствуют о злоупотреблении истцом правом.

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.

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.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

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.

Исходя из даты направления предложения правообладателю спорного товарного знака (24.04.2018), период времени, в отношении которого

правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 24.04.2015 по 23.04.2018 включительно.

Ответчик доказательств использования в гражданском обороте оспариваемого товарного знака в указанный период суду не представил, ссылаясь на отсутствие законного интереса истца в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака, а также на злоупотребление им правом на подачу искового заявления и наличие объективных препятствий к неиспользованию спорного товарного знака.

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 1486 ГК РФ 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.

Обстоятельства невозможности использования спорного товарного знака, обусловленные запретом для индивидуального предпринимателя Законом о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта самостоятельно осуществлять производство алкогольной продукции, исходя из пункта 1 статьи 2 ГК РФ следует в данном случае отнести к субъективному риску предпринимательской деятельности ответчика, зарегистрировавшего оспариваемое обозначение для соответствующих товарных групп с намерением лишь отчуждать товарный знак иным лицам.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование как правообладателем так и 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 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны

непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно пункту 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.

Таким образом, отсутствие у предпринимателя правовой возможности самостоятельно производить алкогольную продукцию не свидетельствует о принципиальной непреодолимой невозможности использования спорного товарного знака каким-либо из способов использования, предусмотренных выше.

Довод предпринимателя о том, что целью регистрации спорного товарного знака являлось развитие бренда, в состав которого входит этот товарный знак, не может быть принят судом в качестве основания для отказа в удовлетворении требований истца, поскольку такая цель не соответствует предусмотренной законом цели предоставления правовой охраны товарному

знаку в качестве средства индивидуализации и не свидетельствует о его использовании или наличии объективных препятствий к такому использованию.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

Одновременно 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. Правообладатель, как и общество, воспользовались процессуальными правами и обязанностями, установленными Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, в том объеме, в котором сочли нужным.

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.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Относительно довода предпринимателя о недобросовестном ведении истцом переговоров и представленных в подтверждение данного довода доказательств судебная коллегия отмечает, что предметом настоящего спора является досрочное прекращение правовой охраны товарного знака; к обстоятельствам, подлежащим установлению по данной категории дел, относятся факты заинтересованности истца в досрочном прекращении

спорного товарного знака в понимании направленности его коммерческого интереса, а также использования такого товарного знака ответчиком (либо наличия независимых от ответчика обстоятельств, препятствующих такому использованию).

Таким образом, взаимоотношения сторон по поводу возможного отчуждения в пользу истца разработанного предпринимателем бренда, в состав которого входит товарный знак и комплекс маркетинговых услуг, а также правовая оценка поведения сторон переговоров не входит в круг обстоятельств, подлежащих установлению по настоящему делу, в связи с чем судом не исследуются. Требования, основанные на статье 434¹ ГК РФ, в настоящем деле не заявлялись.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленные иски требования подлежащими удовлетворению частично, в связи с чем правовая охрана спорного товарного знака подлежит досрочному прекращению в отношении всех товаров 33-го класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 197–201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод «ОША» удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 519143 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Соловьева Юрия Валерьевича в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод «ОША» 6000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение 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

Д.И. Мындря

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев