



## ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 14503/10

Москва

1 марта 2011 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего – Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.;

членов Президиума: Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Дедова Д.И., Валявиной Е.Ю., Завьяловой Т.В., Козловой О.А., Першутова А.Г., Поповой Г.Г., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью «Казачье» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 03.02.2010 по делу № А40-77602/09-15-252 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 12.07.2010 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – общества с ограниченной ответственностью «Казачье» (истца) – Бурмистров Д.Б., Пинчук К.К.;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (ответчика) – Разумова Г.В., Симонов Б.П.;

от открытого акционерного общества «Ставропольский ликеро-водочный завод «Стрижамент» (третьего лица) – Солнцев А.В.;

от общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Стрижамент» (третьего лица) – Ширяев С.И., Шот Н.П.

Заслушав и обсудив доклад судьи Поповой Г.Г., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Казачье» (далее – общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) и федеральному государственному учреждению «Федеральный институт промышленной собственности» (далее – институт) о признании незаконным решения Роспатента от 23.03.2009 (далее – решение Роспатента от 23.03.2009) о прекращении делопроизводства по заявлению общества о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным элементом «Стрижамент/Strigament» по свидетельству № 249971 и об обязанности института рассмотреть названное заявление по существу.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены открытое акционерное общество «Ставропольский ликеро-водочный завод «Стрижамент» (далее – ликеро-водочный завод), общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Стрижамент».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.02.2010 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 12.07.2010 решение суда первой инстанции оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре названных судебных актов в порядке надзора общество просит их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении судами норм права, и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В отзывах на заявление ликеро-водочный завод и Роспатент просят оставить указанные судебные акты без изменения.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзывах на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, комбинированный товарный знак со словесным элементом «Стрижамент/Strigament» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.06.2003 под № 249971 с приоритетом от 20.04.1999 в отношении товаров классов 30, 33 и услуг классов 35, 42 Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) на имя ликеро-водочного завода.

Общество 10.10.2008 обратилось с заявлением в федеральное государственное учреждение «Палата по патентным спорам» (далее – Палата по патентным спорам) о досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении товаров класса 33 МКТУ (алкогольные напитки за исключением пива) в связи с неиспользованием знака в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления (далее – заявление общества).

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака общество указало, что является производителем алкогольной продукции и находится в Ставропольском крае, где и расположена гора Стрижамент, и что

02.11.2007 им была подана в Роспатент заявка № 2007733975 на регистрацию товарного знака «Стрижамент/Strigament» в отношении товаров классов 32, 33 МКТУ, оплачены все установленные пошлины за подачу заявки и тариф за проведение поиска в автоматизированной базе данных товарных знаков Роспатента, а также заключен возмездный договор с патентным поверенным Российской Федерации.

Решением Роспатента от 23.03.2009 прекращено делопроизводство по заявлению общества со ссылкой на пункт 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункты 1.12 и 5.2 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила).

Роспатент мотивировал это решение тем, что у общества отсутствует заинтересованность в добросовестном приобретении исключительных прав на обозначение «Стрижамент» в отношении алкогольной продукции.

Отказывая в удовлетворении заявленного требования о признании решения Роспатента от 23.03.2009 недействительным, суд первой инстанции исходил из того, что применительно к пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на товарный знак.

Поскольку обществом не представлены доказательства, подтверждающие, что существование правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров класса 33 МКТУ по свидетельству № 249971 создает какие-либо препятствия для осуществления им предпринимательской деятельности, суд сделал вывод о том, что общество не может быть признано заинтересованным лицом.

Суд также счел, что сами по себе факты подачи заявки № 2007733975 на регистрацию товарного знака «Стрижамент/Strigament», оплаты государственной пошлины и услуг представителя не

свидетельствуют о заинтересованности лица в прекращении правовой охраны данного товарного знака.

Кроме того, суд сослался на отсутствие доказательств намерения общества или его готовности к производству, продаже или иному введению в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением, содержащим словесный элемент «Стрижамент/Strigament».

Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции.

Между тем суды не учли следующее.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Суды неправильно истолковали приведенную норму права, поскольку из ее буквального значения не следует, что заинтересованным лицом является только то лицо, чьи права и законные интересы нарушены существующей регистрацией товарного знака.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Поэтому применительно к части 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Общество является производителем товаров класса 33 МКТУ, что подтверждается представленными в материалы дела лицензией от 23.10.2007 № 1909 на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков (водки), а также сведениями об объемах произведенной алкогольной продукции за 2009 год.

Ранее Роспатент отказал обществу в регистрации товарного знака по заявке № 2007733975 с тождественным словесным обозначением «Стрижамент/Strigament» для использования его при производстве и реализации однородных товаров класса 33 МКТУ, для которых в том числе был зарегистрирован названный товарный знак на имя ликеро-водочного завода.

Таким образом, вывод судов об отсутствии доказательств намерения общества по введению в гражданский оборот однородных товаров, маркированных обозначением, содержащим словесный элемент «Стрижамент/Strigament», не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Доказательств недобросовестного поведения общества и создания им видимости заинтересованности без реального намерения использовать спорное обозначение в своей деятельности в материалах дела не имеется, а

следовательно, выводы Роспатента и судов о том, что общество не является лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны данного товарного знака, являются необоснованными.

Кроме того, Роспатент прекратил делопроизводство по заявлению общества со ссылкой на пункты 1.12 и 5.2 Правил, поскольку при рассмотрении заявления были выявлены обстоятельства, исключающие возможность принятия заявления к рассмотрению.

Между тем подача заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака незаинтересованным лицом не отнесена Правилами к обстоятельствам, исключающим возможность принятия заявления к рассмотрению.

Роспатент, исследовав доказательства, представленные заявителем в обоснование заинтересованности, и установив отсутствие такой заинтересованности, вправе отказать заявителю в досрочном прекращении правовой охраны знака. При этом отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, исследование неиспользования товарного знака в данном случае не требуется.

Таким образом, решение Роспатента от 23.03.2009 не соответствует пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации и нарушает права и законные интересы общества, поэтому в силу статей 198, 200 и 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит признанию недействительным. Заявление общества должно быть рассмотрено Роспатентом по существу.

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права и на основании пункта 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 03.02.2010 по делу № А40-77602/09-15-252 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 12.07.2010 по тому же делу отменить.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.03.2009 о прекращении делопроизводства по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Казачье» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 249971 признать незаконным.

Председательствующий

А.А. Иванов