

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

Огородный проезд, дом 5 строение 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

23 июня 2017 года

Дело № СИП-555/2016

Резолютивная часть решения объявлена 23 июня 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 23 июня 2017 года.

Судья Суда по интеллектуальным правам Тарасов Н. Н.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Симоновой К.А.,
рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению закрытого
акционерного общества «Торгово-промышленная компания Техноэкспорт»
(ул. Академика Силина, д. 7, г. Сергиев Посад, Московская область,
141300, ОГРН 1025005325070) к компании Радо Урен АГ / Rado Uhren AG
(Bielstrasse 45, Lengnau, Switzerland, CH-2543/Бильштрассе, 45 Ленгнау,
ЭсАш 2543, Швейцария) о досрочном частичном прекращении правовой
охраны товарного знака по международной регистрации № 609721
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 приняли участие представители:

от закрытого акционерного общества «Торгово-промышленная компания Техноэкспорт» – Береснев П.Н. и Береснева О.Н. (по доверенности от 04.08.2016);

от компании Радо Урен АГ / Rado Uhren AG – Степанова Н.И. (по доверенности от 12.12.2014).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество «Торгово-промышленная компания Техноэкспорт» (далее – общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к компании Радо Урен АГ / Rado Uhren AG (далее – компания) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации № 609721 вследствие его неиспользования в отношении таких товаров 05-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), как препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды.

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

Роспатент посредством системы «Мой арбитр» направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может, просил дело рассмотреть в его отсутствие.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства.

В открытом судебном заседании представители общества заявленные требования поддержали в полном объеме, а представитель компании в удовлетворении требований просил отказать.

В судебном заседании объявлялся перерыв с 21.06.2017 до 10 часов 00 минут 23.06.2017.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, внимательно выслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, суд пришёл к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в полном объеме в связи со следующим.

Как установлено судом в судебном заседании на основании представленных лицами, участвующими в деле, доказательств, компания является правообладателем комбинированного товарного знака по международной регистрации № 609721, включающего, в том числе словесный элемент «DIASTAR», выполненный заглавными буквами латинского алфавита (дата регистрации – 30.09.1993, дата предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации – 06.02.1996).

Правовая охрана этому товарному знаку предоставлена, в том числе для товаров 05-го класса МКТУ – препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды

Указанное обстоятельство сторонами по делу не оспаривается.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

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.

Вместе с тем, из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Статьей 5С(1) Конвенции об охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее — Парижская конвенция), статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS, заключено в Марракеше 15.04.1994) предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ 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.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 № 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

В соответствии с пунктом 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 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.

Для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, 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 его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Применительно к приведенной норме названного Кодекса заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

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.

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.

Вместе с этим 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 по делу № СИП-530/2014.

Как разъяснено в пункте 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его не использования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Как следует из пункта 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.

Таким образом, при разрешении спора по существу в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования правообладателем спорного товарного знака применительно к положениям статьи 1484 ГК РФ.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (29.08.2016) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано надлежащее использование товарного знака на территории Российской Федерации по международной регистрации № 609721 включает промежуток с 29.08.2013 по 28.08.2016 включительно.

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что, по мнению заявителя, ответчиком спорный товарный знак в течение последних 3-х лет не используется, в связи с чем его правовая охрана подлежит прекращению по мотивам препятствия регистрации заявителю собственного товарного знака.

Кроме того, общество ссылается на то обстоятельство, что им была подана в Роспатент заявка № 2015700253 на регистрацию в качестве собственного товарного знака словесного обозначения «Диастар», выполненного стандартным шрифтом в кириллице, защита которого испрашивалась для товаров 05-го класса МКТУ – гербициды.

В результате проведения экспертизы указанного словесного обозначения Роспатентом было установлено, что его регистрации препятствует сходный с ним до степени смешения спорный товарный знак, зарегистрированный для однородных услуг.

В связи с этим, по мнению регистрирующего органа, заявленное обществом словесное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении однородных товаров на основании положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, исходя из бремени доказывания, распределенного законодательством, при рассмотрении данной категории споров заявитель был обязан подтвердить свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а ответчик, соответственно, подтвердить использование спорного товарного знака в трехлетний период, предшествовавший обращению с заявлением о прекращении правовой охраны.

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.

Поэтому 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.

Вместе с этим, согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 № 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Из упомянутой правовой позиции высшей судебной инстанции следует, что заинтересованность лица в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака определяется из следующих критериев: заинтересованное лицо должно быть производителем однородных товаров (работ, услуг) в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак; заинтересованное лицо должно иметь намерение использовать спорное обозначение, что должно подтверждаться, поданной заявкой на регистрацию тождественного или сходного обозначения, а также должно осуществить подготовительные действия к такому использованию.

Отсутствие заинтересованности в соответствии с вышеуказанной правовой позицией высшей судебной инстанции является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Таким образом, исходя из бремени доказывания, распределенного законодательством, при рассмотрении данной категории споров заявитель обязан подтвердить свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а ответчик, соответственно, подтвердить использование товарного знака в трехлетний период,

предшествовавший обращению с заявлением о прекращении правовой охраны.

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 05-го класса МКТУ обществом в материалы дела представлены следующие документы: утвержденные директором департамента растениеводства, механизации и химизации и защиты растений Минсельхоза России, программы регистрационных испытаний гербицида Диастар, ВР в части биологической эффективности и безопасности, соответственно, на 2015 и 2016 годы, разработанная истцом этикетка для продукции Диастар, КЭ (эффективный гербицид системного и контактного действия).

Помимо этого в подтверждение своей заинтересованности истцом представлена копия справочника пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации за 2015 год, иная справочная документация, в том числе выписка из ГОСТ 19856-86 «Пестициды. Общие наименования».

Судебная коллегия полагает необходимым отметить, что в отличие от вопроса о заинтересованности лица, подающего такое заявление, при вопросе об использовании правообладателем товарного знака однородность не исследуется, поскольку правообладатель обязан предоставить доказательства использования спорного товарного знака в отношении каждого конкретного товара, для которого правовая охрана предоставлена этому товарному знаку.

При разрешении вопроса об однородности таких товаров, как препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды, судебная коллегия полагает необходимым отметить следующее.

Согласно открытым источникам информации, включая предоставленный истцом в материалы дела ГОСТ 19856-86, под пестицидами (лат. *pestis* — зараза и лат. *caedo* — убивать) (сельскохозяйственные ядохимикаты) — понимаются химические

средства, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, а также с различными паразитами, сорняками, вредителями зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, с эктопаразитами домашних животных, а также с переносчиками опасных заболеваний человека и животных.

Пестициды объединяют следующие группы таких веществ: гербициды, уничтожающие сорняки, инсектициды, уничтожающие насекомых-вредителей, фунгициды, уничтожающие патогенные грибы, зооциды, уничтожающие вредных теплокровных животных и т. д.

Большая часть пестицидов — это яды, отравляющие организмы-мишени, но к ним относят также стерилизаторы (вещества, вызывающие бесплодие) и ингибиторы роста.

Так, гербициды (от лат. *herba* — трава и *caedo* — убиваю) — химические вещества, применяемые для уничтожения растительности.

Например, известны случаи систематического применения гербицидов в военных целях (например, использование Соединенными Штатами Америки «Агента Оранж» во вьетнамской войне).

При этом фунгициды (от лат. *fungus* — гриб и лат. *caedo* — убиваю) — химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений (бордоская жидкость, серный цвет и др.), а также для протравливания семян (формалин, ТМТД, Фундазол, гранозан, меркуран) с целью освобождения их от спор паразитных грибов (типа головни для зерновых семян).

Таким образом, при определении соотношения таких позиций как препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды необходимо учитывать, что указанные понятия могут квалифицироваться как род и вид: фунгициды и гербициды могут использоваться как химические вещества, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, так и являются средствами, используемыми для борьбы с вредителями растений, а также с различными паразитами,

сорняками, вредителями зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, с эктопаразитами домашних животных, а также с переносчиками опасных заболеваний человека и животных, то есть препаратами для уничтожения вредных животных.

Названный правовой подход суда первой инстанции соответствует правовой позиции президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенной в его постановлении от 10.09.2015 по делу № СИП-873/2014.

Вместе с тем судебная коллегия полагает необходимым отметить, что вопрос о сходстве до степени смешения противопоставленных словесных обозначений (входящего в состав названной заявки общества и входящего в состав спорного товарного знака компании) был разрешен Роспатентом на стадии формальной экспертизы и по существу сторонами не оспаривается.

Таким образом, сходство противопоставленных словесных обозначений, включенных в состав заявки общества («Диастар») и комбинированного товарного знака компании («DIASTAR»), носит бесспорный характер.

В силу изложенного, принимая во внимание то обстоятельство, что общество является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в области производства продуктов химической промышленности, в том числе используемых в целях борьбы с вредителями и болезнями растений, а также с различными паразитами, сорняками, вредителями зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, с эктопаразитами домашних животных, а также с переносчиками опасных заболеваний человека и животных, судебная коллегия признает общество заинтересованным в прекращении правовой охраны спорного товарного знака, то есть лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на конкретный товарный знак.

Этот вывод суда не противоречит вышеуказанным нормам права, а

также положениям пунктов 40–44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Кроме того, арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В силу изложенного, вопреки доводам правообладателя спорного товарного знака об обратном, заявитель является лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на конкретный товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного 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 его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности 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 пункта 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.

Таким образом, при разрешении спора по существу в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования правообладателем спорного товарного знака в смысле статьи 1484 ГК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться

в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, будучи обязанным в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Вместе с тем ответчик своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, допустимых и относимых доказательств какого-либо использования в спорный период товарного знака по международной регистрации № 609721 в отношении товаров 05-го класса МКТУ (препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды) суду не представил, каких-либо уважительных причин невозможности представить такие доказательства в судебном заседании не указал.

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

В силу статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, а неисполнение процессуальных обязанностей несет негативные последствия.

На основании изложенного, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о документальном подтверждении заявленных по делу требований и о наличии правовых оснований для их удовлетворения.

Расходы по государственной пошлины распределяются между сторонами согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика.

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

РЕШИЛ:

досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации № 609721 вследствие его неиспользования в отношении следующих товаров 05-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков: препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды.

Взыскать с компании Радо Урен АГ / Rado Uhren AG в пользу закрытого акционерного общества «Торгово-промышленная компания Техноэкспорт» 6000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий
судья

Н.Н. Тарасов

Судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур