

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

**РЕШЕНИЕ**

Москва

5 апреля 2019 года

Дело № СИП-868/2018

Резолютивная часть решения объявлена 29 марта 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 5 апреля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Голофаева В.В., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Арбатовой Зульфии Эльфатовны (г. Уфа, Респ. Башкортостан, ОГРНИП 318028000017846) к обществу с ограниченной ответственностью «ЮПИТЕР» (ул. Дубининская, д. 68, стр. 13, Москва, 115054, ОГРН 1047796172258) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 231404 и 217185 в отношении услуг 42-го класса МКТУ,

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:



от индивидуального предпринимателя Арбатовой Зульфии Эльфатовны – Башинуридзе Г.Л. (по доверенности от 05.12.2018);

от общества с ограниченной ответственностью «ЮПИТЕР» – генеральный директор Гусаров Е.И. (по протоколу от 09.01.2019) и Выгодин Б.А. (по доверенности от 06.03.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Арбатова Зульфия Эльфатовна (далее – истец, предприниматель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЮПИТЕР» (далее – ответчик, общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 231404 и 217185 в отношении услуг 42-го класса МКТУ.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Истец просит досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков



», «



» по свидетельствам

Российской Федерации № 231404 и 217185 в отношении услуг 42-го класса МКТУ, поскольку, по его мнению, спорные товарные знаки в отношении указанной части услуг на протяжении последних трех лет ответчиком не используются.

Между тем, как указывает предприниматель, спорные товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных услуг, для которых истцом испрашивается предоставление правовой охраны по поданной им 12.09.2018 в Роспатент заявке № 2018739620, о государственной регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения «ЮПИТЕР», которое, по его мнению, является сходным до степени смешения, с спорными товарными знаками.

Таким образом, по утверждению истца, он имеет законный интерес в прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 231404 и 217185 в отношении услуг 42-го класса МКТУ, поскольку имеет реальное намерение использовать сходное обозначение для осуществления своей хозяйственной деятельности.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании, состоявшемся 25.03.2019, был объявлен перерыв до 29.03.2019.

В судебном заседании представитель предпринимателя выступил по доводам, изложенным в исковом заявлении и письменных пояснениях, просил удовлетворить заявленные требования.

Представители общества, выступили по доводам, изложенным в отзыве и дополнениях к нему, просили отказать в удовлетворении исковых требований.

В отзыве на исковое заявление общество указывает, что спорные товарные знаки в установленном законом порядке используются им с 2005 года в своей деятельности для производства товаров 15-го класса МКТУ, их ремонта, а также реализации (услуги 42-го класса МКТУ) произведенной продукции, в том числе через принадлежащие ему Интернет-сайты [baanyupiter.ru](http://baanyupiter.ru) и [baanyupiter.com](http://baanyupiter.com). Ответчик отмечает, что для третьих лиц им реализуются товары, приобретаемые как в виде готовых изделий, так и комплектующих к ним, с последующей продажей товаров, маркированных спорными товарными знаками. Также общество обращает внимание суда на то, что им был сокращен перечень услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, и теперь они зарегистрированы в отношении товаров 15-го «язычковые духовые музыкальные инструменты; гармони; аккордеоны; футляры [чехлы] для музыкальных инструментов; мехи для музыкальных инструментов» и услуг 42-го «реализация

товаров, включенных в 15 класс, а именно язычковых духовых музыкальных инструментов; гармоней; аккордеонов; футляров [чехлов] для музыкальных инструментов; мехов для музыкальных инструментов», а следовательно, по утверждению общества, спорные товарные знаки не могут препятствовать хозяйственной деятельности истца, так как его деятельность не является однородной деятельностью ответчика.

Общество считает, что представленные им в материалы дела документы в их совокупности и взаимосвязи, подтверждают факт использования спорных товарных знаков в отношении указанной части услуг 42-го классов МКТУ.

Также общество полагает, что истец не доказал надлежащим образом факт своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, принадлежащих ответчику, так как соответствующие доказательства им не представлены, а его обращение с иском, является злоупотреблением правом.

Помимо этого, ответчик считает, что спорные товарные знаки и обозначение истца, не являются сходными до степени смешения.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов [www.arbitr.ru](http://www.arbitr.ru) и Суда по интеллектуальным правам <http://ipc.arbitr.ru>, своих представителей в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121–123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителей.

Из материалов настоящего дела следует, что общество является

правообладателем товарных знаков «  »,

«  » по свидетельствам Российской Федерации № 231404 и 217185, которые зарегистрированы в отношении товаров 15-го «язычковые духовые музыкальные инструменты; гармони; аккордеоны; футляры [чехлы] для музыкальных инструментов; мехи для музыкальных

инструментов» и услуг 42-го «реализация товаров, включенных в 15 класс, а именно язычковых духовых музыкальных инструментов; гармоней; аккордеонов; футляров [чехлов] для музыкальных инструментов; мехов для музыкальных инструментов» классов МКТУ с датой приоритета от 22.12.2000.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика, и полагая, что товарные знаки, правообладателем которых является общество, не используются им на протяжении последних трех лет, обратилась в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении их правовой охраны.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 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 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 (далее – предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу,

указанному в Государственном реестре товарных знаков 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.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Судом установлено, что истец предлагал ответчику в установленном законом порядке обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорные товарные знаки, либо заключить с ним договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки в отношении услуг 42-го класса МКТУ, для которых они зарегистрированы, для чего ответчику 21.09.2018 было направлено предложение заинтересованного лица, как по юридическому адресу правообладателя, так и по адресу для переписки,

указанному в свидетельствах на спорные товарные знаки (том 1, л.д. 71–74).

Поскольку указанное предложение ответчиком было оставлено без удовлетворения, предприниматель 21.12.2018 обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

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 реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 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)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого 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 по делу № СИП-530/2014.

При установлении однородности товаров должны приниматься 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, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Как указывалось ранее, законный интерес истца в прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика, мотивирован тем, что им испрашивается предоставление правовой охраны словесному обозначению «ЮПИТЕР» по заявке от 12.09.2018 № 2018739620 в отношении, по его мнению, однородных услуг, и которое, является сходным до степени смешения с оспариваемыми товарными знаками, поскольку он намерен использовать его для осуществления своей хозяйственной деятельности.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 17.09.2013 № 5793/13, заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя.

Аналогичный подход содержится и в информационном письме Роспатента от 20.05.2009 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» согласно которому к заинтересованным лицам можно также отнести юридических лиц, обладающих исключительным правом на фирменное наименование, а также некоммерческие организации в случае, если собственное наименование юридического лица тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и юридическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся товары, услуги, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеет намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, услуг.

Судом установлено, что правовая охрана названной заявкой испрашивается в отношении услуг 35-го «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям», 36-го «страхование; финансовая деятельность;

кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов/аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование жизни; страхование от болезней;

страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги попечительские; услуги резервных фондов/услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая» и 41-го «воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров;

организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление видеофайлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления вальс/представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгафонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; редактирование текстов; сады [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги

диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы» классов МКТУ.

Из сведений, внесенных о предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), судом установлено, что основным видом деятельности истца является «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах» (код ОКВЭД – 47.19), а вспомогательными – производство одежды и мебели, а также деятельность агентов по оптовой и розничной торговле данными товарами, потребительским товарами и вычислительной техникой.

Тогда как основным видом деятельности общества является – «Производство музыкальных инструментов» (код ОКВЭД 32.20).

В постановлении Президиума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10 указано, что 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 лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

В качестве доказательств, подтверждающих заинтересованность предпринимателя в удовлетворении исковых требований, истцом были представлены: заявление о присоединении к условиям проведения расчетов по операциям с использованием банковских карт; договор субаренды нежилого помещения от 01.07.2018 № 2-В5 с приложениями; отчеты по продаже в розницу за 06.07.2018, 09.07.2018, 10.07.2018, 14.07.2018, 15.07.2018; отчеты кассира-операциониста; сменные отчеты; чеки (том 1, л.д. 37–52, 89–117).

Как отмечено в пункте 42 Обзора, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, однородные товары – это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

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

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на

государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198).

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

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что из представленного истцом в материалы дела договора субаренды нежилого помещения от 01.07.2018 № 2-В5 усматривается, что срок его действия истек 30.11.2018, а положений о его продления в пользу арендатора в нем сторонами не согласовано. Адресом помещения по договору является: 450027, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 92 а. Тогда как в качестве адреса помещения по кассовым чекам, указан: 450027, г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 44/1. (том 1, л.д. 48, 108, 112, 117).

К тому же, чеки (том 1, л.д. 109, 115, 117) представлены в отношении иного юридического лица, а не предпринимателя.

Отчеты по продаже в розницу за 06.07.2018, 09.07.2018, 10.07.2018, 14.07.2018, 15.07.2018, в которых также содержится адрес: 450027, г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 44/1, не отвечают требованиям, предъявляемым к ним положениями статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а именно: не содержат наименование организации, составившей документ; не имеют содержание факта хозяйственной жизни; величину натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 названной статьи, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц, а следовательно, данные документы не отвечают признакам первичного документа.

Адреса, указанные в сметных отчетах также не совпадают с адресом, указанным в договоре субаренды нежилого помещения от 01.07.2018 № 2-В5.

Отчеты кассира-операциониста тоже содержат адрес, отличный от адреса, указанного в договоре субаренды нежилого помещения от 01.07.2018 № 2-B5, а также в них указан «ИНН 026300684997», отличный от «ИНН 024504511340» предпринимателя-истца.

Исходя из изложенного, коллегия судей приходит к выводу, что представленными предпринимателем документами не подтверждается, что в арендованном им помещении ответчик занимается реализацией мебельной продукции, в отношении которой представлены вышеуказанные документы.

Сравнение перечней услуг, для которых испрашивается правовая охрана по заявке от 12.09.2018 № 2018739620, видов деятельности истца, и услуг, в отношении которых предпринимателем представлены вышеуказанные документы, с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки ответчика, несмотря на то, что относятся к одному виду – «реализация товаров», находятся в разных областях деятельности, не соотносимых друг с другом и различающихся по назначению, областям применения, условиям и местам их реализации, имеют разный круг потребителей, разную длительность использования и стоимость, порядок изготовления, а следовательно, не являются однородными.

Относительно сходства товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 231404 и 217185 и обозначения по заявке от 12.09.2018 № 2018739620, коллегия судей пришла к следующему выводу.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что товарные знаки

«», «» по свидетельствам

Российской Федерации № 231404 и 217185 имеют характерное графическое исполнение каждого отдельного элемента в виде набора горизонтальных или наклонных параллельных полос, соединенных между собой в расположенных рядом графических элементах, которые визуальнo ассоциируются у потребителя с мeхaми гармоники, то есть опосредованно с самими изделиями, для которых они зарегистрированы. Таким образом, представляют из себя изобразительные логотипы, словесные элементы в которых явным образом не читаются, в том числе и их отдельные элементы, проработанные на основе изобразительно-буквенных символов.

Таким образом, данные обозначения спорных товарных знаков можно рассматривать как комбинированные, содержащие помимо изобразительных элементов также словесные, так как словесные элементы в них однозначно не идентифицируются, поскольку, с учетом данной выразительности и оригинальности, они являются изобразительными, и в таком виде обладают сильной различительной способностью.

Тогда как обозначение «ЮПИТЕР» по заявке от 12.09.2018 № 2018739620 является словесным, и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Как указано в пункте 37 Обзора, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Данная правовая позиция также нашла свое отражение в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 по делам № 300-КГ17-12021, № 300-КГ17-12023, № 300-КГ17-12018, в которых указано, что при выявлении сходства до степени смешения, также должно учитываться общее зрительное впечатление, которое производят эти обозначения и товарный

знак (включая неохранные элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с пунктом 41 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 (далее – Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 43 Правил, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Обозначение «ЮПИТЕР» по заявке от 12.09.2018 № 2018739620 и товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 231404 и 217185 сходны по фонетическому и семантическому критерию, вместе с тем из-за существенных различий по графическому критерию (в данном случае являющемся доминирующим при формировании общего впечатления), спорные товарные знаки ответчика и заявленное на регистрацию обозначение истца нельзя признать сходными до степени смешения. К тому же обозначение по заявке от 12.09.2018 № 2018739620 и товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации

№ 231404 и 217185 не являются сходными по общему зрительному впечатлению, так как словесное обозначение истца написано на кириллице стандартным шрифтом, тогда как изобразительные товарные знаки ответчика – оригинальные и выразительные.

Как следует из правовых позиций, изложенных в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

Таким образом, судебная коллегия, проанализировав обстоятельства, изложенные предпринимателем в иске, и представленные в их подтверждение доказательства, пришла к выводу, что они не свидетельствуют о том, что направленность коммерческого интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных услуг обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарными знаками ответчика.

Так как истцом не подтверждается самостоятельное оказание предпринимателем третьим лицам услуг 42-го класса МКТУ, в том числе для которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 231404 и 217185, а также то, что предпринимателем совершены какие-либо подготовительные действия для использования сходного до степени смешения обозначения в отношении таких или однородных им услуг.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в соответствии с пунктом 40 Обзора подача истцом заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак само по себе не является основанием досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием в соответствии с

положением статьи 1486 ГК РФ (аналогичная позиция содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам по делам № СИП-165/2016 от 19.02.2016 и № СИП-626/2015 от 09.09.2016).

Таким образом, довод истца о том, что он имеет законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика не соответствует требованиям статьи 1486 ГК РФ.

На основании чего, судебная коллегия приходит к выводу, что у истца отсутствуют материально-правовые основания для удовлетворения его требований о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика, что исключает возможность удовлетворения иска.

Так как, вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истцом не доказана заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков. по свидетельствам Российской Федерации № 231404 и 217185.

Тогда как согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, только заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

В свою очередь, отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования (позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенная в постановлении от 01.03.2011 № 14503/10).

В связи с изложенным, обстоятельства использования либо неиспользования товарного знака ответчиком в трехлетний период, предшествующий получению им от истца предложения заинтересованного лица, не имеют правового значения для рассмотрения данного дела.

Однако Суд по интеллектуальным правам отмечает, что из представленных ответчиком в материалы дела документов (том 1, л.д. 130–152; том 2, л.д. 1–134, том 3, л.д. 31–114) усматривается, что принадлежащая ему серия товарных знаков

по свидетельствам Российской Федерации № 231404 и 217185 используется обществом при осуществлении им своей хозяйственной деятельности в отношении товаров 15-го «язычковые духовые музыкальные инструменты; гармони; аккордеоны; футляры [чехлы] для музыкальных инструментов; мехи для музыкальных инструментов» и услуг 42-го «реализация товаров, включенных в 15 класс, а именно язычковых духовых музыкальных инструментов; гармоней; аккордеонов; футляров [чехлов] для музыкальных инструментов; мехов для музыкальных инструментов» классов МКТУ.

Так из указанных документов усматривается, что общество занималось реализацией, в том числе в сети интернет на вышеуказанных сайтах для третьих лиц товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 231404 и 217185 в трехлетний период, предшествующий получению им от истца предложения заинтересованного лица.

В частности, из представленных ответчиком документов усматривается использование им непосредственно, как самих товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 231404 и 217185 путем маркировки выпускаемой продукции, так и путем использования их с изменением отдельных элементов, не меняющим существа товарных знаков (пункт 2 статьи 1486 ГК РФ).

При этом о фальсификации представленных ответчиком доказательств, в установленном законом порядке истцом суду не заявлено.

В то же время 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.

Доводы общества о том, что подача предпринимателем настоящего иска, является злоупотреблением правом, не могут быть признаны обоснованными, так как доказательств того, что такое обращение предпринимателя с иском сделано лишь с целью навредить хозяйственной деятельности ответчика, материалы дела не содержат.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истцом не доказана заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков.

Поскольку истцом не доказано наличие у него заинтересованности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, суд не усматривает правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

Судебные расходы по делу относятся на истца в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

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

Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Арбатовой Зульфии Эльфатовны оставить без удовлетворения.

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

В.В. Голофаев

Судья

Р.В. Силаев