

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**Р Е Ш Е Н И Е**

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-173681/12

10 июля 2013 г.

Резолютивная часть решения объявлена 18 июня 2013 года

Полный текст решения изготовлен 10 июля 2013 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи – Хайло Е.А., единолично (шифр судьи 19-1546),

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания Савойским В.А.,

рассматривает в открытом судебном заседании дело по иску

Закрытого акционерного общества «Охранная техника» (ОГРН 1025801497798,

ИНН 5838041727, дата регистрации 28.10.2002г., 442960, Пензенская обл.,

г.Заречный, 25)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Зебра-Маркет» (ОГРН

1045609350434 ИНН 5614018658, дата регистрации 06.02.2004г., 462401,

Оренбургская обл., г.Орск, пл.Гагарина, 6)

третье лицо: Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №318731,

при участии:

Из вызванных в судебное заседание явились:

от заявителя – Михайличенко А.С., доверенность от 03.12.2012г.

от ответчика – неявка, извещался.

от третьего лица – неявка, извещался.

УСТАНОВИЛ:

С учетом принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ уточнений, Закрытое акционерное общество «Охранная техника» (далее – заявитель) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Зебра-Маркет» (далее – заинтересованное лицо), при участии третьего лица - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №318731, в

связи с его неиспользованием в отношении товаров 09 класса МКТУ – аппаратура высокочастотная, аппаратура для дистанционного управления, аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая, аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, детекторы, детекторы дыма, запоры электрические, звонки (устройства тревожной сигнализации), звонки сигнальные, звонки сигнальные электрические, зуммеры, зуммеры электрические, индикаторы электрические), передатчики электронных сигналов, пульта распределительные электрические, сигнализация световая или механическая, сканеры (оборудование для обработки информации), устройства для обработки информации, устройства для дистанционного управления, устройства для обработки информации, устройства для предотвращения краж, устройства звуковые сигнальные, устройства помехозащитные электрические, с учетом заявленного уточнения размера исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ, принятого судом, поскольку не противоречит действующему законодательству и не нарушает права третьих лиц.

Заявитель в судебном заседании поддержал заявленные требования в полном объеме по доводам, изложенным в иске.

Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явились.

Суд, учитывая надлежащее извещение не явившихся лиц (статья 123 АПК РФ) о месте и времени судебного заседания, проводит судебное заседание в порядке установленном ч. 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в отсутствие не явившихся лиц.

Изучив и оценив представленные в деле документы, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования являются обоснованным и подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что ООО «Зебра-Маркет» является правообладателем товарного знака по свидетельству РФ № 318731, зарегистрированным 22.12.2006г., в том числе в отношении товаров 9 классов МКТУ.

Как указывает заявитель, правообладатель товарного знака по свидетельству РФ № 318731 не использовал его в отношении вышеуказанных товаров 9 класса МКТУ непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления в Арбитражный суд г. Москвы.

Согласно Информационному письму Роспатента от 20.05.2009 N 3 "Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием", как следует из пункта 1 статьи 1486 Кодекса, факт регистрации товарного знака не только имеет правоустанавливающее значение, но и предполагает обязанность использования данного товарного знака его правообладателем. Возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака служит инструментом, препятствующим установлению монополии на обозначения, которые не используются правообладателями в целях индивидуализации товаров и услуг. Вместе с тем, установив подобную возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, законодатель ограничил круг лиц, уполномоченных подавать соответствующее заявление, только заинтересованными лицами. Вопрос о том, является ли лицо, подавшее заявление, заинтересованным, в каждом конкретном случае решается исходя из совокупности всех доказательств и обстоятельств каждого конкретного дела.

Вместе с тем целесообразно учитывать следующее: заинтересованным лицом может признаваться только лицо, способное быть субъектом права на товарный знак: физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и вступающее в правоотношения в этом качестве.

В связи с тем, что Роспатент сообщил о невозможности зарегистрировать в качестве товарного знака для однородных товаров 9 класса МКТУ, заявитель обратился в суд с настоящим иском.

Таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству РФ № 318731 не может быть осуществлена.

В обоснование заинтересованности в прекращении правовой охраны спорного товарного знака заявитель указывает, что осуществляет деятельность аналогичную, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Как указывает заявитель, он реализовывал и производил изделия с наименованием «Зебра», которое является сходным с товарным знаком «Zebra». Однако, после регистрации товарного знака по свидетельству № 318731, предприятие лишилось возможности реализовывать изделие под наименованием «Зебра», в подтверждение чего представлены: сертификаты соответствия, технические условия, товарные накладные, счета-фактуры, протоколы испытаний радиовещателей волновых, руководство по эксплуатации, отзывы, письма, инструкции по настройке и проверке и т.д.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, выраженной в постановлении Президиума от 01 марта 2011 года №14502/10, 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.

Таким образом, лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на конкретный товарный знак.

В связи с чем, суд считает, что заявитель является заинтересованным лицом в использовании оспариваемого товарного знака в отношении заявленных товаров.

При этом, согласно ч. 3 ст. 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Исходя из ч. ч. 2, 3 ст. 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с ч. 2 ст. 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.

Согласно ч. 2 ст. 1484 и ч. 2 ст. 1486 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 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; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При этом при доказывании использования товарного знака в отношении конкретных товаров и услуг институт однородности.

Согласно п. 2.4. Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 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 неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом согласно ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В соответствии со ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В нарушение указанных положений ООО «Зебра-Маркет» доказательства, подтверждающих использование товарного знака № 318731 непрерывно в течение трех предшествующих лет, не представило.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что заявителем не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака.

Поскольку заявитель подтвердил свою заинтересованность в использовании товарного знака, что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, суд считает, что заявленное требование подлежит удовлетворению.

В соответствии с п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со ст. 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Судебные расходы по оплате госпошлины распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 11, 12, 13, 1484, 1486, 1514 ГК РФ, ст. ст. 65, 71, 110, 167-170, 176, 197, 198, 200, 201 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №318731, в связи с его неиспользованием в отношении товаров 09 класса МКТУ – аппаратура высокочастотная, аппаратура для дистанционного управления, сигналами электродинамическая, аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, детекторы, детекторы дыма, запоры электрические, звонки (устройства тревожной сигнализации), звонки сигнальные, звонки сигнальные электрические, зуммеры, зуммеры электрические, индикаторы электрические), передатчики электронных сигналов, пульты распределительные электрические, сигнализация световая или механическая, сканеры (оборудование для обработки информации), устройства для обработки информации, устройства для дистанционного управления, устройства для обработки информации, устройства для предотвращения краж, устройства звуковые сигнальные, устройства помехозащитные электрические.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Зебра-Маркет» (ОГРН 1045609350434 ИНН 5614018658, дата регистрации 06.02.2004г., 462401, Оренбургская обл., г.Орск, пл.Гагарина, 6) в пользу Закрытого акционерного общества «Охранная техника» (ОГРН 1025801497798, ИНН 5838041727, дата регистрации 28.10.2002г., 442960, Пензенская обл., г.Заречный, 25) 4 000 руб. 00 коп. расходов по уплате госпошлины по иску.

Возвратить Закрытому акционерному обществу «Охранная техника» из доходов федерального бюджета РФ 12 200 руб. излишне уплаченной госпошлины по платежному поручению №52 от 17.12.2012.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

Е.А.Хайло