Автоматизированная
копия

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

№ 14483/12

Москва 19 марта 2013 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

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

членов Президиума: Абсалямова А.В., Амосова С.М., Андреевой Т.К., Бациева В.В., Завьяловой Т.В., Козловой О.А., Маковской А.А., Моисеевой Е.М., Пановой И.В., Першутова А.Г., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2011 по делу № А40-75222/11-5-466, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 30.07.2012 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

от заявителя – Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Робинов А.А., Шеманин Я.А.;

от закрытого акционерного общества «Компания «Симтекс» – Шмидов А.Б.;

от федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» – Робинов А.А.

Заслушав и обсудив доклад судьи Моисеевой Е.М., а также объяснения присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее.

Закрытое акционерное общество «Компания «Симтекс» (далее – общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.03.2011.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности», гражданин Ковалев В.В.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2011 требование общества удовлетворено.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2012 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 30.07.2012 названные судебные акты оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора Роспатент просит их отменить, ссылаясь на неправильное применение норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований общества.

По мнению Роспатента, вопреки выводу суда Ковалев В.В. является заинтересованным лицом, которое вправе было подать заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «technoshock», так как его действия направлены на защиту и восстановление своего права на доменное имя «www.technoshock.ru», признанное сходным до степени смешения с названным товарным знаком.

В отзыве на заявление общество просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения, поскольку полагает, что Ковалев В.В. не может быть признан заинтересованным лицом при обращении с заявлением о прекращении правовой охраны товарного знака «technoshock», принадлежащего обществу, так как решением Арбитражного суда Московской области по делу № А41-37023/10 он признан нарушителем исключительных прав общества на этот товарный знак. Также общество ссылается на сформированную Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 01.03.2011 № 14503/10 позицию, согласно которой самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является отсутствие заинтересованности.

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

Из материалов дела усматривается, что товарный знак со словесным обозначением «technoshock» зарегистрирован 30.08.1999 с приоритетом от 20.11.1997 (свидетельство № 179269) на имя закрытого акционерного общества «Петросиб» в отношении товаров и услуг 9-го, 15-го, 16-го и 35 – 42-го классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

На основании решения Роспатента от 19.12.2005 объем охраны этого товарного знака изменен: правовая охрана досрочно прекращена в отношении товаров 16-го и услуг 38-го, 41-го классов МКТУ.

В соответствии с договором уступки от 14.08.2006 № РД0011263 правообладателем оспариваемого товарного знака стало общество.

В Роспатент 11.01.2011 поступило заявление Ковалева В.В. о досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в связи с его неиспользованием в отношении части услуг 35-го, 37-го, 39-го и 42-го классов МКТУ.

Решением Роспатента от 28.03.2011 правовая охрана товарного знака по упомянутому основанию досрочно прекращена в части услуг 35-го класса МКТУ «выпуск рекламных листков, брошюр, демонстрация товаров, реклама», 37-го класса МКТУ «ремонт видео- и аудио-аппаратуры, ремонт бытовой техники, техническое обслуживание вычислительной и оргтехники, установка и ремонт компьютеров, компьютерных сетей и коммуникационного оборудования», 39-го класса МКТУ «хранение товаров», 42-го класса МКТУ «реализация товаров».

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в Арбитражный суд города Москвы с настоящим требованием.

Удовлетворяя заявленное требование, суды исходили из следующего.

Частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые

приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может обратиться заинтересованное лицо.

Суд признал, что Ковалев В.В. не являлся заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны названного товарного знака, поскольку как физическое лицо не имел правовой и физической возможности осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе оказывать услуги, относящиеся к 39-му и 42-му классам МКТУ.

Кроме того, суд учел, что судебными актами от 08.04.2011 и от 22.06.2011, принятыми по делу № А41-37023/10 Арбитражного суда Московской области, Ковалев В.В. признан нарушителем исключительных прав истца на указанный товарный знак; ему было запрещено использовать в доменном имени «technoshock.ru» словесное обозначение «technoshock».

Ссылаясь на то, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а значит в данном случае не требуется исследования фактов использования товарного знака, суды признали недействительным решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Между тем судами не учтено следующее.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса 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.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Поэтому применительно к части 1 статьи 1486 Гражданского кодекса заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Наличие такого интереса у Ковалева В.В., который с 2007 года являлся владельцем доменного имени «technoshock.ru», зарегистрированного еще в 2002 году, подтверждается представленными доказательствами. С соответствующим заявлением он обратился в Роспатент 11.01.2011; оспариваемое решение принято Роспатентом 28.03.2011, то есть до признания Ковалева В.В. нарушителем исключительных прав на товарный знак «technoshock» при рассмотрении дела № А41-37023/10.

В силу объективных причин Роспатенту не могли быть известны установленные судом при рассмотрении упомянутого дела обстоятельства и факт запрета использовать спорное обозначение, поэтому они не могли быть положены в обоснование принятого Роспатентом решения

С учетом изложенного обращение Ковалева В.В. с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «technoshock» в

связи с его неиспользованием направлено на защиту его прав на доменное имя.

При этом не имело правового значения отсутствие у данного лица статуса индивидуального предпринимателя, поскольку такой статус необходим, если соответствующее обозначение используется в качестве товарного знака. Однако указанное обозначение использовалось Ковалевым В.В. не как товарный знак, а как доменное имя, владельцем которого может быть любое лицо, в том числе не обладающее статусом индивидуального предпринимателя.

Таким образом, суду следовало проверить законность и обоснованность решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования обществом.

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм материального права согласно пункту 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 2 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2011 по делу № А40-75222/11-5-466, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2012 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 30.07.2012 по тому же делу отменить.

Дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Председательствующий А.А. Иванов