



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

№ 11696/10

Москва

9 декабря 2010 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

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

членов Президиума: Андреевой Т.К., Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Вышняк Н.Г., Завьяловой Т.В., Исайчева В.Н., Козловой О.А., Моисеевой Е.М., Нешатаевой Т.Н., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 25.08.2009 по делу № А40-56769/09-67-433 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 24.05.2010 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители заявителя – Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и

товарным знакам (заинтересованного лица) – Робинов А.А., Слепенков А.С.

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

Индивидуальный предприниматель Икаев Гиви Иванович (далее – предприниматель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 16.02.2009 (далее – решение Роспатента), которым частично удовлетворено заявление от 18.09.2007 патентного поверенного Чудаковой И.Я. (далее – патентный поверенный) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ОДИССЕЙ» (свидетельство № 221526) в отношении товаров классов 32 и 33 МКТУ в связи с неиспользованием.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.08.2009 заявление удовлетворено.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2009 решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении заявленного требования отказано.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 24.05.2010 отменил постановление суда апелляционной инстанции, решение суда первой инстанции оставил в силе.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре решения суда первой инстанции и постановления суда кассационной инстанции в порядке надзора Роспатент просит их отменить, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение единообразия судебной практики, и оставить без изменения постановление суда апелляционной инстанции. По мнению заявителя, представленные предпринимателем договоры простого

товарищества не являются надлежащими доказательствами использования названного товарного знака как правообладателем, так и изготовителем продукции, поскольку не соответствовали требованиям, предъявляемым к лицензионным договорам.

В отзыве на заявление предприниматель, ссылаясь на наличие доказательств использования товарного знака на товарах и упаковке, которые изготавливались во исполнение договора простого товарищества, и несоответствие решения Роспатента требованиям законодательства о товарных знаках, просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующего в деле лица, Президиум считает, что постановление суда кассационной инстанции подлежит отмене по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, словесный товарный знак «ОДИССЕЙ» (свидетельство № 221526) зарегистрирован Роспатентом 17.09.2002 с приоритетом от 31.10.2000 на имя предпринимателя в отношении товаров классов 02, 03, 14, 25, 30, 32, 33, 34 МКТУ.

Решением Роспатента в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках) удовлетворено заявление от 18.09.2007 патентного поверенного о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении товаров классов 32, 33 МКТУ в связи с его неиспользованием правообладателем в течение пяти лет (с 18.09.2002 по 17.09.2007).

Удовлетворяя заявленное требование о признании решения Роспатента недействительным, суд первой инстанции исходил из того, что предприниматель представил надлежащие и достаточные доказательства использования товарного знака «ОДИССЕЙ» в отношении товаров классов

32, 33 МКТУ, а именно: договоры простого товарищества от 20.12.2002 и 28.12.2005, заключенные между правообладателем и закрытым акционерным обществом «АТК» (далее – ЗАО «АТК») и его правопреемником – открытым акционерным обществом «АТК» (далее – ООО «АТК»), являющимся производителем продукции, согласно которым стороны объединяют усилия для совместной деятельности в области производства и продвижения алкогольной продукции с использованием товарного знака «ОДИССЕЙ»; договоры поручения на продажу товара, маркированного товарным знаком «ОДИССЕЙ», заявки на поставку такого товара, накладные на передачу товара, рекламные материалы и договоры рекламы.

Суд апелляционной инстанции признал недоказанным факт использования упомянутого товарного знака самим правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено по лицензионному договору. Использование товарного знака «ОДИССЕЙ» ЗАО «АТК» (ООО «АТК»), то есть лицом, не являющимся его правообладателем, по договору простого товарищества, который не содержит существенных условий лицензионного договора и не зарегистрирован в установленном законом порядке, не признано судом надлежащим, поэтому решение Роспатента как соответствующее действующему законодательству оставлено в силе.

Суд кассационной инстанции не согласился с выводами суда апелляционной инстанции, отменил его постановление и оставил без изменения решение суда первой инстанции.

Вместе с тем судами первой и кассационной инстанций не учтено следующее.

При рассмотрении 16.02.2009 вопроса о досрочном прекращении охраны товарного знака «ОДИССЕЙ» Роспатент применял российское законодательство, определяющее основания для прекращения охраны знака, действовавшее на момент подачи заявления патентного поверенного, то есть Закон о товарных знаках.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона о товарных знаках использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона о товарных знаках.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Статьей 26 Закона о товарных знаках предусмотрено, что право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем (лицензиаром) другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. Лицензионный договор регистрируется в Патентном ведомстве и без этой регистрации считается недействительным.

Суд признал, что правообладатель не являлся изготовителем продукции и этикеток, на которых применялся товарный знак, продукция производилась, маркировалась и реализовывалась ЗАО «АТК» и его правопреемником во исполнение договоров простого товарищества.

Однако представленные суду договоры простого товарищества не содержали существенных условий лицензионного договора и вопреки действовавшей во время заключения и исполнения этих договоров статье 26 Закона о товарных знаках не были зарегистрированы в

Роспатенте, следовательно, суд апелляционной инстанции правомерно отверг их в качестве доказательств надлежащего использования товарного знака.

Суд апелляционной инстанции признал, что помимо договоров простого товарищества предпринимателем не представлены иные доказательства использования товарного знака «ОДИССЕЙ» на товарах самим правообладателем.

Кроме того, вопреки требованиям пункта 1 статьи 22 Закона о товарных знаках, представляя доказательства применения данного товарного знака в рекламе, печатных изданиях, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, предприниматель не доказал наличия уважительных причин неприменения его на товарах и (или) их упаковке.

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 304, статьей 303, пунктом 5 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 24.05.2010 по делу № А40-56769/09-67-433 Арбитражного суда города Москвы отменить.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2009 по указанному делу оставить без изменения.

Председательствующий

А.А. Иванов