

ООО обратилось с иском о признании незаконным решения Роспатента о прекращении делопроизводства по заявлению ООО о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Решением суда в иске отказано. ФАС округа решение оставил без изменения.

Комбинированный товарный знак со словесным элементом "Стрижамент/Strigament" зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27.06.2003 с приоритетом от 20.04.1999 в отношении товаров классов 30, 33 и услуг классов 35, 42 МКТУ на имя завода.

ООО 10.10.2008 обратилось с заявлением в Палату по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны данного знака в отношении товаров класса 33 МКТУ (алкогольные напитки за исключением пива) в связи с неиспользованием знака в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака ООО указало, что является производителем алкогольной продукции и находится в крае, где расположена гора Стрижамент, и что 02.11.2007 им была подана в Роспатент заявка на регистрацию товарного знака "Стрижамент/Strigament" в отношении товаров классов 32, 33 МКТУ, оплачены пошлины за подачу заявки и тариф за проведение поиска в автоматизированной базе данных товарных знаков Роспатента, а также заключен возмездный договор с патентным поверенным.

Решением Роспатента от 23.03.2009 прекращено делопроизводство по заявлению ООО со ссылкой на п. 1 ст. 1486 ГК РФ, п. п. 1.12 и 5.2 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56. Роспатент мотивировал решение тем, что у ООО отсутствует заинтересованность в добросовестном приобретении исключительных прав на обозначение "Стрижамент" в отношении алкогольной продукции.

Суд исходил из того, что применительно к п. 1 ст. 1486 ГК РФ лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на товарный знак. Поскольку ООО не представлены доказательства, подтверждающие, что существование правовой охраны спорного знака в отношении товаров класса 33 МКТУ создает какие-либо препятствия для осуществления им предпринимательской деятельности, суд сделал вывод, что оно не может быть признано заинтересованным лицом.

Суд также счел, что сами по себе факты подачи заявки на регистрацию спорного знака, уплаты госпошлины и услуг представителя не свидетельствуют о заинтересованности лица в прекращении правовой охраны данного знака.

Кроме того, суд сослался на отсутствие доказательств намерения ООО или его готовности к производству, продаже или иному введению в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением, содержащим словесный элемент "Стрижамент/Strigament".

В силу п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых он 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.

Суды неправильно истолковали данную норму, поскольку из ее буквального значения не следует, что заинтересованным лицом является только то лицо, чьи права и законные интересы нарушены существующей регистрацией товарного знака.

Из ст. ст. 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.

Поэтому применительно к ч. 1 ст. 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.

ООО является производителем товаров класса 33 МКТУ, что подтверждается лицензией на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков (водки), а также сведениями об объемах произведенной алкогольной продукции за 2009 год.

Ранее Роспатент отказал ООО в регистрации товарного знака с тождественным словесным обозначением "Стрижамент/Strigament" для использования его при производстве и реализации однородных товаров класса 33 МКТУ, для которых в том числе был зарегистрирован данный знак на имя ликероводочного завода.

Таким образом, вывод об отсутствии доказательств намерения ООО по введению в гражданский оборот однородных товаров, маркированных обозначением, содержащим словесный элемент "Стрижамент/Strigament", не соответствует обстоятельствам дела.

Доказательств недобросовестного поведения ООО и создания им видимости заинтересованности без реального намерения использовать спорное обозначение в своей деятельности в материалах дела не имеется, а следовательно, выводы Роспатента и судов о том, что ООО не является лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны данного товарного знака, являются необоснованными.

Кроме того, Роспатент прекратил делопроизводство по заявлению ООО со ссылкой на п. п. 1.12 и 5.2 Правил, поскольку при рассмотрении заявления были выявлены обстоятельства, исключающие возможность принятия заявления к рассмотрению.

Между тем подача заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не заинтересованным лицом не отнесена Правилами к обстоятельствам, исключающим возможность принятия заявления к рассмотрению.

Роспатент, исследовав доказательства, представленные заявителем в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, вправе отказать в досрочном прекращении правовой охраны знака. При этом отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование неиспользования товарного знака в данном случае не требуется.

Таким образом, решение Роспатента не соответствует п. 1 ст. 1486 ГК РФ и нарушает права и законные интересы ООО, поэтому подлежит признанию недействительным. Заявление ООО должно быть рассмотрено Роспатентом по существу.

Президиум ВАС РФ отменил судебные акты по делу и требование удовлетворил.