



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
<http://www.msk.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е

11 июля 2013 года

Дело № А40-42602/13

Резолютивная часть решения объявлена 04 июля 2013 года

Мотивированное решение изготовлено 11 июля 2013 года

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Хатыповой Р.А. (шифр судьи 27-411)

При ведении протокола и.о. помощника судьи Новиковым В.С.

рассмотрел в судебном заседании

дело по иску ООО «Пивной дом» (ОГРН 1067746154585, ИНН 7704585567, дата регистрации 27.01.2006г., 119146, г. Москва, ул. 1-ая Фрунзенская, д. 3а, стр.1)

к ИП Семеновой О.Ю. (ОГРНИП 306770000538529, ИНН 770605333538, дата регистрации 12.12.2006г., 119072, г. Москва)

3-е лицо: Роспатент

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 351364
приняли участие:

от истца: Марканов Д.Ю., Грудина А.О. – дов. от 12 марта 2013 года, Федоров А.В. – дов. от 18 января 2013 года

от ответчика: Белевич А.В. – дов. от 12 сентября 2012 года, Козлова В.М., Дудоева В.В. – дов. от 02 ноября 2012 года

от 3-го лица: неявка

УСТАНОВИЛ:

ООО «Пивной дом» обратилось в суд с иском к ИП Семеновой О.Ю. о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ШТИРЛИЦ» по свидетельству №351364 вследствие его неиспользования в отношении услуг 35 класса МКТУ: демонстрация товаров; продвижение товаров; снабженческие услуги для третьих лиц; 41 класса МКТУ: развлечения; дискотеки; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; организация досугов; предоставление услуг кинозалов; развлечение гостей; шоу-программы; организация и проведение мастер-классов (с учетом принятия изменения предмета иска в соответствии со ст. 49 АПК РФ).

Дело в соответствии со ст.156 АПК РФ рассмотрено в отсутствие 3-го лица.

Ответчик иск не признал.

Изучив материалы дела, заслушав объяснения представителей сторон, суд находит иск подлежащим отклонению по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

Как видно из материалов дела, регистрация словесного товарного знака «ШТИРЛИЦ» по свидетельству №351364 произведена 28 мая 2008 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ с приоритетом от 22 декабря 2006 года в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ на имя ИП Семеновой О.Ю.

В соответствии со ст.1 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действовавшего на дату приоритета товарного знака, (далее - Закон о ТЗ) товарный знак - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

Согласно п.1 ст.22 Закона о ТЗ (ст. 1486 ГК РФ) использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

В силу п.1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие 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.

Законодатель, предоставив возможность подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака только заинтересованным лицам, установил ограничение, направленное на то, чтобы правовой институт неиспользования товарных знаков применялся только в порядке защиты прав и интересов лиц, которые реально затрагиваются существующим правом на товарный знак.

Согласно п.5 Информационного письма Роспатента от 20.05.2009 года № 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» к лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, можно отнести лиц, являющихся производителями товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеющих намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, работ и услуг.

Суд приходит к выводу о том, что истец не может быть признан заинтересованным лицом в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №351364 в отношении оспариваемых услуг 35 и 41 классов МКТУ.

То обстоятельство, что основным видом деятельности истца является деятельность кафе, баров, ресторанов, не может служить подтверждением заинтересованности в оспаривании исключительных прав на обозначение «ШТИРЛИЦ».

Истцом не представлены доказательства того, что правовая охрана товарного знака №351364 каким-либо образом нарушает права и затрагивает законные интересы истца. Истец не обладает сходным или тождественным фирменным наименованием, не имеет зарегистрированных тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков.

По пояснениям представителя истца, истец не намерен подавать заявку на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения или тождественного с обозначением «ШТИРЛИЦ», в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ, а намерен использовать коммерческое обозначение «Штирлиц».

В подтверждение заинтересованности в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истцом представлены доказательства наличия ресторанов под наименованием «Штирлиц». При этом доказательства наличия согласия правообладателя товарного знака на использование такого обозначения суду не представлены.

Суд приходит к выводу о том, что ссылка истца на использование сходного с оспариваемым товарным знаком обозначения при осуществлении деятельности кафе,

ресторанов, баров в отсутствие разрешения правообладателя на такое использование, также не свидетельствует о наличии заинтересованности истца в досрочном прекращении оспариваемой регистрации.

Кроме того, суду не представлено доказательств заинтересованности в отношении всего оспариваемого перечня услуг 35 и 41 классов МКТУ.

В силу пункта 2 ст. 1486 ГК РФ для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со [статьей 1489](#) настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 [статьи 1484](#) настоящего Кодекса, 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 пункту 2.4 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ», решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 ст. 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Как видно, исковое заявление поступило в суд 08 апреля 2013 года, в связи с чем проверке подлежит использование оспариваемого товарного знака ответчиком в период с 07 апреля 2010 года по 07 апреля 2013 года.

В подтверждение использования товарного знака суду правообладателем товарного знака представлены доказательства создания Культурного фонда Юлиана Семенова, использование под контролем правообладателя фондом литературного персонажа и товарного знака «ШТИРЛИЦ» при публикации книг, организации и проведении культурно-просветительных мероприятий, которые сопровождаются распространением сувенирной продукции, рекламных материалов с нанесенным товарным знаком «ШТИРЛИЦ, показом видеофильмов, фоторепортажами. Представлены доказательства проведения круглых столов, выставок, издания книг, выпуска дисков с видеофильмами.

Кроме того, ответчик с 27 февраля 2007 года является администратором доменного имени штирлиц.рф. В 2013 году начал работу сайт штирлиц.рф.

Исследовав представленные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности использования товарного знака «ШТИРЛИЦ» правообладателем способами, указанными в статьях 1484, 1486, 1489 ГК РФ, в отношении части услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Оснований для удовлетворения иска ООО «Пивной дом» суд не находит.

Расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца.

Руководствуясь ст. 167-171, 198- 201 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление ООО «Пивной дом» оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый Арбитражный апелляционный суд.

Судья

Хатыпова Р.А.