

# ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 300-ЭС15-16030

## О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

21.12.2015

Судья Верховного Суда Российской Федерации Павлова Н.В., изучив поступившую кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Вексель" на решение Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 по делу №СИП-90/2015, постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2015 по тому же делу по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Тульская обувная фабрика «ТОФА» к обществу с ограниченной ответственностью «Вексель» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «HIGHLANDER» по свидетельству Российской Федерации № 233479 в отношении товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации товаров вследствие его неиспользования,

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований:  
Федеральной службы по интеллектуальной собственности  
(Роспатент)

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Тульская обувная фабрика «ТОФА» (далее – истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Вексель» (далее – ответчик, заявитель) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «HIGHLANDER» по свидетельству Российской Федерации № 233479 в отношении товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации товаров вследствие его неиспользования.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 по делу №СИП-90/2015, оставленным без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2015, исковые требования удовлетворены.

Общество с ограниченной ответственностью "Вексель" обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, полагая, что судебные акты по настоящему делу приняты с нарушением норм материального права и процессуального права.

Согласно положениям части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и являются достаточным основанием для пересмотра оспариваемых судебных актов в кассационном порядке.

Оснований для пересмотра принятых по настоящему делу судебных актов в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации не установлено.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 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 арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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 этого 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 того же 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 меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 01.03.2011 № 14503/10, 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. Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Судами установлено, что истец имеет намерение использовать обозначение «HIGHLANDER» для индивидуализации обуви.

Довод заявителя жалобы о незаинтересованности истца в связи с выпуском ранее контрафактных товаров был предметом исследования судов.

Судами также установлено, что ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих об использовании товарного знака «HIGHLANDER» способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 и пунктом 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, а имеющимися в материалах дела доказательствами подтвердился факт неиспользования им спорного товарного знака в отношении обуви и однородных ей товаров.

При таких обстоятельствах доводы заявителя не могут служить основанием для передачи заявления на рассмотрение в порядке кассационного производства Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации, поскольку направлены на переоценку доказательств по делу и оспаривание выводов нижестоящих судов по обстоятельствам спора.

Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья

определил:

в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказать.

Судья Верховного Суда  
Российской Федерации

Н.В. Павлова