

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 300-ЭС25-2343

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Дело № СИП-1077/2023

6 октября 2025 г.

Резолютивная часть определения объявлена 30 сентября 2025 г.

Полный текст определения изготовлен 6 октября 2025 г.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего Хатыповой Р.А., судей Грачевой И.Л., Чучуновой Н.С.,

при участии в открытом судебном заседании представителей акционерного общества «Аэроплан» (далее – Общество «Аэроплан») Ширстова Е.С. (доверенность от 7 ноября 2023 г.), Тихоновой Ю.В. (доверенность от 24 сентября 2025 г.),

рассмотрев кассационную жалобу Общества «Аэроплан» на решение Суда по интеллектуальным правам от 25 июля 2024 г., постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2024 г.,

установила:

общество с ограниченной ответственностью «Ника мебель» (далее – Общество «Ника мебель») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к Обществу «Аэроплан» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 502206 в отношении товаров 20, 28 классов и услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), для которых товарный знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

В порядке статьи 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,

привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент).

Суд по интеллектуальным правам решением от 25 июля 2024 г., оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2024 г., удовлетворил иск в части, досрочно прекратил правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 502206 в отношении товаров 20 класса МКТУ «мебель, зеркала, блоки пластмассовые для штор, вешалки для одежды [мебель], витрины, витрины [мебель], витрины для газет, дверцы для мебели, диваны, доски для ключей, карнизы для занавесей, колыбели, комоды, кресла, кресла парикмахерские, кровати деревянные, кровати, крышки столов, мебель металлическая, мебель офисная, мебель школьная, оборудование для картотек, обстановка мебельная, перегородки для мебели деревянные, подголовники [мебель], подставки [мебель], подставки для журналов, подставки для книг [фурнитура], подставки для счетных машин, подставки для цветочных горшков, подушки диванные, полки, полки для библиотек, полки для картотечных шкафов, полки для мебели, полки для хранения, полотенцедержатели, полочки для шляп, секретеры, скамьи, стеллажи, столики на колесиках для компьютеров, столики туалетные, столы для пишущих машин, столы для рисования, черчения, столы металлические, столы письменные, столы сервировочные, столы сервировочные передвижные, столы, стулья, табуреты, тележки [мебель], умывальники [мебель], фурнитура дверная неметаллическая, фурнитура для кроватей неметаллическая, фурнитура мебельная неметаллическая, ширмы [мебель], шкафы, шкафы для лекарств, шкафы для пищевых продуктов, шкафы для посуды, шторы оконные внутренние [мебель], ящики выдвижные, ящики деревянные или пластмассовые, ящики для игрушек, ящики с перегородками для бутылок, ящики стационарные для выдачи салфеток, полотенце» вследствие его неиспользования.

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Общество «Аэроплан», ссылаясь на существенное нарушение судами норм материального права, просит отменить обжалуемые судебные акты, в удовлетворении исковых требований отказать.

Определением от 4 августа 2025 г. судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А. кассационная жалоба Общества «Аэроплан» вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В судебном заседании представители Общества «Аэроплан» поддержали доводы кассационной жалобы.


Общество «Ника мебель», Роспатент, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направили, что в соответствии со статьей 29110 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А., выслушав объяснения представителей ответчика, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

пришла к выводу о наличии предусмотренных частью 1 статьи 291¹¹ АПК РФ оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Как следует из материалов дела, Общество «Аэроплан» является



правообладателем товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 502206 (далее – товарный знак № 502206), зарегистрированного с приоритетом от 18 ноября 2011 г. в отношении широкого перечня товаров и услуг, приведенных в перечне свидетельства.

Указывая на наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 502206 в отношении товаров 20, 28 классов и услуг 35 класса МКТУ, Общество «Ника мебель» 12 августа 2023 г. направило обществу «Аэроплан» в порядке пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) предложение заключить договор об отчуждении исключительного права на товарный знак либо обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак.

Отсутствие ответа со стороны Общества «Аэроплан» на данное предложение послужило основанием для обращения Общества «Ника Мебель» в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 502206.

В обоснование своей заинтересованности истец сослался на факт предъявления к нему ответчиком требования о взыскании компенсации за незаконное использование данного товарного знака в деле № А46-21740/2022.

По мнению истца, наличие указанного спора подтверждает возможность использования спорного обозначения для производства товаров, для индивидуализации которых оно зарегистрировано, и может свидетельствовать о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака для цели последующего беспрепятственного использования данного средства индивидуализации и защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, не использующего товарный знак.

Суд по интеллектуальным правам, установив соблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора и неиспользование ответчиком товарного знака в отношении части товаров 20 класса МКТУ непрерывно в течение трех лет, предшествующих дню направления правообладателю предложения истца, удовлетворил в части иск.

Довод ответчика об отсутствии заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака суд отклонил.

Суд первой инстанции указал, что заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на товарный знак.

Проверив доводы ответчика о несогласии с признанием судом первой инстанции истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 502206 в отношении части товаров 20 класса МКТУ, президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что перечень

доказательств, которыми может быть подтверждена заинтересованность в предъявлении иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, не является исчерпывающим. Лицо вправе предъявлять любые документы в подтверждение своего интереса.

Наличие между истцом и ответчиком другого спора – спора о защите исключительного права на спорный товарный знак либо иного спора, в котором основанием иска является наличие у ответчика этого товарного знака, может быть одним из доказательств заинтересованности лица в силу того, что по смыслу правовых норм, регулирующих использование товарного знака и досрочное прекращение его правовой охраны, заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, не использующего товарный знак.

Между тем суды, разрешая спор, не учли следующее.

Согласно пункту 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 трех лет.

Исходя из положений части 1 статьи 4 АПК РФ, статьи 12 и пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Из правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 14503/10, следует, что применительно к пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса к заинтересованным 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.

Подача в Роспатент заявки на регистрацию тождественного или сходного обозначения в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак сама по себе не является как обязательным, так и достаточным доказательством, подтверждающим заинтересованность лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи неиспользованием в соответствии с положениями статьи 1486 Гражданского кодекса (пункт 40 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г.).

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

По смыслу приведенных норм, разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации применительно к пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса заинтересованность лица в прекращении правовой охраны устанавливается судом путем оценки доказательств, подтверждающих реальность намерения истца использовать спорное обозначение после прекращения его правовой охраны.

Намерение использовать спорное обозначение после прекращения его правовой охраны в качестве товарного знака доказывается истцом путем представления доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрировано спорное обозначение, или проведение подготовительных мероприятий для осуществления соответствующей деятельности.

При этом такое намерение должно быть реальным. То есть помимо установления обстоятельств, подтверждающих потенциальную возможность истца использовать спорное обозначение после прекращения его правовой охраны в качестве товарного знака, судам надлежит оценить, действительно ли истец планирует в будущем использовать это обозначение в своей коммерческой деятельности, зарегистрировав его в качестве товарного знака, или без регистрации, не нарушая при этом прав и законных интересов третьих лиц.

Суды установили, что до обращения с настоящим иском Общество «Ника мебель» неправомерно использовало принадлежащий Обществу «Аэроплан» товарный знак для индивидуализации товаров, относимых к 20 классу МКТУ, что подтверждается судебными актами по делу № А46-21740/2022.

К обстоятельствам, подтверждающим осуществление деятельности, однородной товарам или услугам, для индивидуализации которых зарегистрировано спорное обозначение, может относиться в том числе установленное судом неправомерное использование лицом, требующим досрочно прекратить правовую охрану товарного знака, сходного со спорным товарным знаком обозначения для индивидуализации однородных товаров, либо наличие спора (как досудебного – направление претензии, так и спора,

рассматриваемого в суде) между указанным лицом и правообладателем о защите исключительного права на товарный знак.

При этом наличие спора, связанного с защитой исключительного права на спорный товарный знак, само по себе не является обстоятельством, однозначно подтверждающим заинтересованность лица для целей досрочного прекращения правовой охраны.

Поскольку факт неправомерного использования Обществом «Ника мебель» товарного знака, принадлежащего Обществу «Аэроплан», ранее был установлен в рамках дела № А46-21740/2022, суд исходил из доказанности того, что Общество «Ника мебель» осуществляет деятельность по производству однородных товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, и имеет потенциальную возможность продолжить производить товары, используя спорное обозначение после прекращения его правовой охраны в качестве товарного знака.

Между тем в данном случае, как следует из материалов дела, в качестве товарного знака № 502206 зарегистрировано изображение, которое воспроизводит художественный образ персонажа «Симка», созданный при изготовлении анимационного фильма. Исключительное право на персонаж «Симка» также принадлежит ответчику.

Персонаж произведения, являющийся самостоятельным результатом творческого труда автора, охраняется как объект авторского права (пункт 7 статьи 1259, статья 1301 Гражданского кодекса). Автору персонажа принадлежит исключительное право на него, включая право на воспроизведение персонажа (пункты 1, 2 статьи 1270 Гражданского кодекса).

Общество «Аэроплан» в отзыве на иск отмечало, что в случае прекращения правовой охраны обозначения в качестве товарного знака, представляющего собой изображение персонажа, его последующее использование истцом (или любым третьим лицом) будет нарушать исключительное право на персонаж как на объект авторского права.

Судебным актом по делу № А46-21740/2022 в пользу Общества «Аэроплан» с Общества «Ника мебель» взыскана также компенсация за нарушение исключительного права на образ персонажа «Симка».

Указав, что в рамках дел о защите исключительных прав на данные объекты (привлечение к гражданско-правовой ответственности) возможна констатация факта нарушения одним действием исключительного права сразу на оба объекта (образ персонажа как объект авторского права и товарный знак), президиум Суда по интеллектуальным правам тем не менее признал приведенный аргумент Общества «Аэроплан» несостоятельным, ограничив предмет исследования фактическими обстоятельствами, касающимися использования обозначения как товарного знака.

Вместе с тем, устанавливая заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака, судам надлежало также установить реальность намерения истца использовать обозначение после прекращения его правовой охраны, оценив действительную возможность истца правомерно использовать это обозначение в своей коммерческой деятельности.

Использование обозначения в коммерческой деятельности возможно путем его регистрации в качестве товарного знака или без таковой.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Установленный статьей 1486 Гражданского кодекса принцип обязательного использования товарного знака для индивидуализации товаров, работ и услуг как условия сохранения прав на него призван стимулировать интенсивное использование товарных знаков в гражданском обороте.

Обществом «Ника мебель» не представлены доказательства, подтверждающие намерение после прекращения правовой охраны спорного обозначения зарегистрировать его в качестве товарного знака. В частности, из материалов дела не усматривается, что истцом предпринимались действия по подаче заявки на регистрацию тождественного или сходного обозначения, которые могли быть расценены как подготовительные действия.

В свою очередь, из материалов дела следует, что Общество «Аэроплан» ссылалось на фактические обстоятельства, указывающие на известность произведения и персонажа, визуальный образ которого зарегистрирован в качестве товарного знака.

Использование истцом спорного обозначения без регистрации в качестве товарного знака в случае, когда персонаж является объектом авторского права, приводит к нарушению исключительного права на произведение, как это усматривается из судебных актов по делу № А46-21740/2022.

Указанные обстоятельства создают разумные сомнения, что досрочное прекращение правовой охраны товарного знака № 502206 позволит истцу реально использовать спорное обозначение в своей коммерческой деятельности, не нарушая прав и законных интересов ответчика.

В связи с этим суду, устанавливая заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, помимо обстоятельств, подтверждающих потенциальную возможность использования спорного обозначения, было необходимо оценить реальность намерения, а именно возложить на истца обязанность представить доказательства, подтверждающие его возможность правомерно использовать спорное обозначение после прекращения его правовой охраны, что судом сделано не было.

Суд кассационной инстанции допущенные недостатки не устранил.

Между тем к вопросу об использовании товарного знака ответчиком суд переходит только при наличии доказательств заинтересованности истца; неиспользование знака само по себе не влечет абстрактное право любого лица на предъявление иска о досрочном прекращении правовой охраны знака.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что суды допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права, повлиявшие на исход дела и без устранения которых невозможна защита нарушенных прав и законных интересов ответчика, в связи с чем принятые по делу судебные акты в части удовлетворения иска на основании части 1 статьи 291¹¹ АПК РФ подлежат отмене, а дело - направлению в отмененной части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит учесть изложенное; всесторонне и полно исследовать имеющиеся в деле доказательства в их совокупности; правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законное и обоснованное решение.

Руководствуясь статьями 176, 291¹¹ - 291¹⁵ Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

О П Р Е Д Е Л И Л А:

решение Суда по интеллектуальным правам от 25 июля 2024 г., постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2024 г. по делу № СИП-1077/2023 отменить в части удовлетворения исковых требований и распределения расходов по уплате государственной пошлины.

Дело № СИП-1077/2023 в отмененной части направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В остальной части указанные судебные акты оставить без изменения.

Председательствующий судья

Хатыпова Р.А.

Судья

Грачева И.Л.

Судья

Чучунова Н.С.