ПОЗИЦИИ СУДОВ

Постановление Президиума ВАС РФ от 17.09.2013 по делу № А40-53262/2012-19-370

Предмет спора: досрочное прекращение правовой охраны товарного знака.

Ход рассмотрения дела: ООО «Производственно-экипировочная фирма "КАИТ-СПОРТ"» обратилось в суд с иском к одноименному обществу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "KAIT-SPORT" вследствие его неиспользования. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, апелляционный и кассационный суды оставили решение суда без изменения.

Суды сослались на то, что товар истца не относится к классам МКТУ, по которым зарегистрирован спорный товарный знак, поэтому истец не может быть признан производителем однородных товаров и, следовательно, заинтересованным в прекращении правовой охраны указанного знака лицом. Суды также установили отсутствие в деле доказательств неиспользования ответчиком товарного знака.

Высший Арбитражный Суд РФ судебные акты нижестоящих судов отменил, исковые требования удовлетворил.

Суд постановил:

1. Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. При установлении однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства:
   - род (вид) товаров;
   - их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения);
   - вид материала, из которого они изготовлены;
   - взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров;
   - условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть);
   - круг потребителей;
   - традиционный или преимущественный уклад использования товаров.
2. Заинтересованными лицами, которые могут выступать надлежащими истцами по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, являются (помимо прочих):
   - производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак:
     - имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности;
     - а также осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, например, подавшие заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения (*данный вывод содержится также в Постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 по делу № А40-77602/09-15-252*).
   - юридические лица:
     - обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда такое наименование (или часть его) тождественно или сходно до степени смешения со спорным товарным знаком;
     - и эти лица осуществляют предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя спорного товарного знака.
3. Бремя доказывания факта использования товарного знака или, в случае его неиспользования, факта наличия обстоятельств, препятствующих такому использованию, лежит на ответчике. Истец не обязан приводить доказательства неиспользования ответчиком указанного знака.

автор: В. Князев