



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

2 декабря 2015 года

Дело № СИП-237/2015

Резолютивная часть решения объявлена 25 ноября 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 2 декабря 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Лапшиной И.В., Рогожина С.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Качко К.К., рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление компании Medi GmbH & Co. KG / Меди ГмбХ & Ко. КГ (Medicusstrasse 1, 95448 Bayreuth, Germany) к обществу с ограниченной ответственностью «Медис» (ул. Шота Руставели, д. 49, г. Уфа, 450081, ОГРН 1120280047810) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 459303 в отношении товаров 25-го класса и услуг 40-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности



(Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Россия, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

истца – Давиденко Н.Ф. по доверенности от 05.02.2015;

ответчика – директор Громова Е.В. на основании решения об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Медис» от 28.11.2012 № 1, Громов Б.Н. по доверенности от 15.07.2015, Месяшная Н.В. по доверенности от 03.09.2015;

третьего лица – представителей не направило, извещено надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

компания Medi GmbH & Co. KG / Меди ГмбХ & Ко. КГ (далее – Компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Медис» (далее – Общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 459303 вследствие его неиспользования в отношении товаров 25-го класса и услуг 40-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебное заседание явились представители истца и ответчика.

В судебное заседание не явилось третье лицо (Роспатент), о месте и времени рассмотрения дела уведомлено надлежащим образом, представило сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр), касающиеся оспариваемого товарного знака, а также отзыв на

исковое заявление, в котором указало, что пояснений по существу заявленных требований дать не может, просит рассмотреть дело в его отсутствие.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителя третьего лица в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель Компании поддержал доводы, изложенные в исковом заявлении и письменных пояснениях, просил иски удовлетворить, полагая, что спорный товарный знак не использовался ответчиком в отношении товаров 25-го класса и услуг 40-го и 42-го классов МКТУ, для которых он зарегистрирован, в трехлетний период до даты подачи искового заявления.

При этом свою заинтересованность в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака Компания обосновывает тем, что она осуществляет коммерческую деятельность, связанную с производством и введением в гражданский оборот медицинского компрессионного трикотажа и ортопедических изделий, а также трикотажных изделий для здоровых людей для повседневной носки.

Истец пояснил, что заинтересован в регистрации заявленного обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, поскольку в настоящий период времени занимается активной деятельностью по производству различных элементов одежды и ее продвижению на территории Российской Федерации, в связи с чем намерен использовать указанное обозначение в целях индивидуализации указанной продукции.

Истец имеет реальное намерение использовать в своей деятельности обозначение, обладающее признаками сходства с оспариваемым товарным знаком. В частности, истцом осуществлены необходимые приготовления для выпуска продукции с использованием комбинированного обозначения «medi», а также была подана заявка № 2013724862 на регистрацию

названного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 10-го, 25-го классов МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ.

По мнению Компании, регистрации его обозначения однозначно препятствует сходный до степени смешения товарный знак Общества, поскольку в решении Роспатента, принятом по заявке № 2013724862 товарный знак ответчика был противопоставлен заявленному на регистрацию обозначению, в связи с чем в его регистрации в качестве товарного знака в отношении товаров 25-го класса МКТУ было отказано.

В своем отзыве ответчик против удовлетворения заявленных требований возражал, ссылаясь на то, что истцом не доказано наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а также указал на использование спорного товарного знака ответчиком в течение трехлетнего периода, предшествующего дате подачи иска.

Ответчик указал, что представленные истцом в материалы дела доказательства не могут свидетельствовать о наличии у него заинтересованности в досрочном прекращении товарного знака ответчика, поскольку из представленных Компанией доказательств следует, что она занимается производством и введением в гражданский оборот товаров, относящихся, по мнению ответчика, к 10-му классу МКТУ, а именно к приборам и инструментам медицинским, ортопедическим изделиям.

Вместе с тем Общество полагает, что производимые Компанией товары никак не могут быть отнесены к товарам 25-го класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы), поскольку имеют совершенно отличные от них характеристики, такие как медицинское назначение, уникальность материалов, определенный круг потребителей, наличие противопоказаний к применению.

На основании изложенного, в связи с отсутствием, по мнению ответчика, заинтересованности Компании в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 25-го класса МКТУ, она также не может быть признана заинтересованной в

отношении услуг 40-го и 42-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак ответчика.

Вместе с тем, Общество указало, что спорный товарный знак используется ответчиком непрерывно с момента его регистрации в отношении всех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, в том числе и для оспариваемых.

Так, ответчик пояснил, что спорное обозначение используется Обществом в качестве средства индивидуализации производимой им продукции. Общество пояснило, что является производителем широкого ассортимента медицинской спецодежды.

Помимо этого, при осуществлении своей коммерческой деятельности в области производства и продажи медицинской одежды Общество также оказывает услуги по дизайну и пошиву медицинской одежды на заказ.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными сведениями из Государственного реестра, ответчик является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 459303 в отношении:

- товаров 25-го класса МКТУ «банданы [платки]; белье нижнее; блузы; бриджи; брюки; бюстгальтеры; воротники для одежды; вставки для рубашек; гамаши [с застежками]; гетры; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кальсоны; капюшоны; карманчики; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинезоны [одежда]; костюмы; куртки; ливреи; лифы; майки с короткими рукавами; манжеты; манишки; маски для сна [одежда]; нагрудники детские [за исключением бумажных]; наушники [одежда]; обувь; одежда верхняя; одежда готовая; одежда форменная; одежда; пеленки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные;

платья; повязки для головы [головные уборы]; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; пояса [одежда]; пояса-кошельки; приданное для новорожденного; рубашки; трусы; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты; чепчики для душа; шапочка круглая неглубокая без полей; шарфы; юбки»;

- услуг 40-го класса МКТУ «вышивание; окаймление тканей; отбеливание тканей; переделка одежды; пошив одежды; раскрой тканей»;

- услуг 42-го класса МКТУ «дизайн художественный, исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц], моделирование одежды».

Предъявляя иски, истец указал на неиспользование ответчиком оспариваемого товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском в отношении всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

Кроме того, истец указал, что Общество при осуществлении своей коммерческой деятельности использует обозначение, отличное от охраняемого товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 459303

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 досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, обстоятельствами, имеющими значение для дела, являются: факт

заинтересованности лица, подавшего заявление, и факт неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Бремя доказывания заинтересованности относится на истца, бремя доказывания факта использования товарного знака относится на ответчика.

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 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 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 (пункт 2 той же статьи).

В силу пункта 2 статьи 1484 Кодекса 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.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 Кодекса иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной 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, подавшее 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.

Как разъяснено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор от 23.09.2015), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Из представленных в материалы дела доказательств усматривается, что Компания осуществляет коммерческую деятельность, связанную с производством и введением в гражданский оборот медицинского

компрессионного трикотажа и ортопедических изделий, компрессионного трикотажа для здоровых людей и людей, имеющих склонность к заболеваниям вен.

Осуществление фактической деятельности Компании в указанных сферах на территории Российской Федерации подтверждается представленными в материалы дела контрактами, заключенными между Компанией и российским обществом с ограниченной ответственностью «МЕДИ РУС» (далее – общество «МЕДИ РУС»): контракт от 01.06.2009 № 01/09, дополнительные соглашения к нему от 01.09.2010 № 1, от 01.09.2011 № 2, о продлении срока действия контракта; контракт от 01.06.2012 № 01/12, дополнительные соглашения к нему от 01.08.2013 № 1, от 01.08.2014 № 2, от 03.08.2015 № 3 о продлении срока действия контракта, упаковки продукции с использованием обозначения «medi» (том 3 ,л.д. 105, 106).

Согласно пунктам 1.1 названных контрактов Компания обязуется поставить, а дистрибьютор принять и оплатить на условиях, предусмотренных контрактом, изделия медицинского назначения.

В соответствии с пунктами 1.3, 1.4 контрактов Компания производит поставку рекламных материалов на поставляемый товар в объеме не более 6% от общей стоимости, поставленных по контракту изделий, стоимость рекламных материалов включена в стоимость поставляемого товара.

В материалы дела также представлены сведения, полученные с помощью сервиса информации о доменах «Whois History», и справки акционерного общества «Региональный Сетевой Информационный Центр», согласно которым общество «МЕДИ РУС» является администратором доменных имен «medirus.ru», «medi-russia.ru», «medi-protezh.ru», «mediprotezh.ru» и «medi-sport.ru»

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что истец при содействии своего дистрибьютора фактически осуществляет деятельность,

связанную с производством и введением в гражданский оборот товаров, входящих в 25-ый класс МКТУ, и однородных им.

Также Компанией представлены доказательства осуществления приготовлений к использованию комбинированного обозначения со словесным элементом «medi», а именно в Роспатент истцом была подана заявка № 2013724862 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «medi» в качестве товарного знака в отношении товаров 10-го класса МКТУ «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов» и 25-го класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы», услуг 35-го класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом было принято решение о его регистрации в качестве товарного знака в части перечня товаров 10-го класса МКТУ ««приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов» и услуг 35-го класса «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба». В части всего заявленного перечня товаров 25-го класса МКТУ в регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака Роспатентом отказано в связи с наличием сходства до степени смешения заявленного Компанией обозначения со словесным товарным знаком ответчика, который зарегистрирован в отношении товаров и услуг 25, 40 и 42-го классов МКТУ, признанных Роспатентом однородными заявленным Компанией товарам 25-го класса МКТУ.

В пункте 3.5 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных

Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее – Методические рекомендации № 198), отмечено, что однородными между собой могут быть признаны товары и услуги: например, «программы для компьютеров» (9 класс МКТУ) и «составление программ для компьютеров» (42 класс МКТУ); «одежда» (25 класс МКТУ) и «пошив одежды» (40 класс МКТУ); «очки (оптика)» (9 класс МКТУ) и «услуги оптиков» (44 класс МКТУ); «издания печатные», «продукция печатная» (16 класс МКТУ) и «полиграфия», «печать офсетная» (40 класс МКТУ), «издание книг» (41 класс МКТУ).

На основании вышеназванного решения Роспатента, которым регистрации обозначения истца в отношении товаров 25-го класса МКТУ противопоставлен товарный знак ответчика в части товаров и услуг 25, 40 и 42-го классов МКТУ, как однородных заявленным Компанией товарам 25-го класса МКТУ, с учетом положения, предусмотренного пунктом 3.5 Методических рекомендаций № 198, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истец, помимо товаров 25-го класса МКТУ, также заинтересован в предъявлении иска о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 40-го и 42-го класса МКТУ.

Оценив представленные Компанией доказательства в их совокупности, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать при осуществлении своей деятельности обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком ответчика по свидетельству Российской Федерации № 459303 в отношении товаров 25-го класса МКТУ и услуг 40-го и 42-го классов МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован.

Учитывая изложенное, суд полагает, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 459303 в отношении товаров 25-го класса МКТУ «банданы [платки];

белье нижнее; блузы; бриджи; брюки; бюстгальтеры; воротники для одежды; вставки для рубашек; гамаши [с застежками]; гетры; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кальсоны; капюшоны; карманчики; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинезоны [одежда]; костюмы; куртки; ливреи; лифы; майки с короткими рукавами; манжеты; манишки; маски для сна [одежда]; нагрудники детские [за исключением бумажных]; наушники [одежда]; обувь; одежда верхняя; одежда готовая; одежда форменная; одежда; пеленки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; повязки для головы [головные уборы]; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; пояса [одежда]; пояса-кошельки; приданное для новорожденного; рубашки; трусы; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты; чепчики для душа; шапочка круглая неглубокая без полей; шарфы; юбки»; услуг 40-го класса МКТУ «вышивание; окаймление тканей; отбеливание тканей; переделка одежды; пошив одежды; раскрой тканей»; услуг 42-го класса МКТУ «дизайн художественный, исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц], моделирование одежды».

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что 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 названного 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 этого 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 (пункт 2 статьи 1486 Кодекса).

Из пункта 41 Обзора от 23.09.2015 следует, что при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается.

Пунктом 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 Кодекса) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (14.05.2015), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, включает промежуток с 14.05.2012 по 13.05.2015 включительно.

Из представленных в материалы дела документов следует, что ответчик осуществляет активную предпринимательскую деятельность в сфере производства и реализации медицинской спецодежды.

В подтверждение названного обстоятельства Общество представило следующие документы: нотариальный протокол осмотра от 08.07.2015 информационных Интернет-ресурсов; договор от 17.05.2013 № К-59-13 на

изготовление этикеток по заказу ответчика, оригинал-макет этикеток, платежные документы; договор поставки вшивных ярлыков по заказу ответчика от 30.10.2014 № 230, заявка к названному договору, платежные документы; договор от 14.01.2013 № 31/08/13-МДС на изготовление полиграфической продукции по заказу ответчика, приложения к нему № 1 (бирка), № 2 (каталог продукции), платежные документы; договор поставки от 16.05.2013 № 116, платежные документы; налоговые декларации по налогу на прибыль за 2013, 2014 года; каталог продукции ответчика; письма клиентов ответчика, свидетельствующие о сотрудничестве и покупке у Общества медицинской одежды, платежные документы (том 2, л.д. 65-85); письма контрагентов ответчика, свидетельствующие о производстве Ответчиком закупок тканей для одежды и швейной фурнитуры, платежные документы (том 2, л.д.86-100); договоры на поставку Обществом продукции (медицинской одежды) от 25.11.2013 № 54, от 12.03.2013 № 4, от 02.12.2013 № 56, от 28.05.2013 № 33, от 30.06.2014 № 79, от 30.12.2013 № 65, от 19.08.2013 № 41/10191ОМС, от 22.03.2013 № 11, от 30.10.2013 № 55, от 02.04.2013 № 12, от 22.11.2013 № 57, от 24.01.2014 № 67, от 02.07.2013 № 31, от 20.01.2015 № 2, от 24.03.2015 № 9, от 12.01.2015 № 7 с приложенными к ним платежными документами.

Из представленных в материалы дела договоров поставки и приложенных к ним товарных накладных, следует, что Общество фактически осуществляет деятельность по производству и поставке медицинской одежды.

Судебная коллегия, исследовав представленные Обществом каталог производимой им продукции, договор от 17.05.2013 № К-59-13 на изготовление этикеток по заказу ответчика, оригинал-макет этикеток и договор поставки вшивных ярлыков по заказу ответчика от 30.10.2014 № 230, пришла к выводу о том, что маркировка продукции оспариваемым

товарным знаком осуществляется посредством его нанесения на ярлыки и этикетки производимой им одежды.

Названное обстоятельство подтверждается представленными ответчиком в материалы дела фотоматериалами с изображением на них отдельных элементов одежды, производимых ответчиком, с пришитыми к ним ярлыками и этикетками, содержащими спорный товарный знак (том 1, л.д.127,128,130).

Кроме того, использование товарного знака применительно к производимым товарам подтверждается каталогами товаров, на обложке которых нанесен оспариваемый товарный знак.

По результатам исследования и оценки названных документов судебная коллегия приходит к выводу о том, что Обществом используется товарный знак в отношении товаров 25-го класса МКТУ «блузы; бриджи; брюки; жилеты; костюмы; куртки; одежда верхняя; одежда готовая; одежда форменная; одежда; пеленки; рубашки; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты; юбки».

Не смотря на наличие в товарных накладных такого наименования как «обувь», судебная коллегия не усматривает оснований для вывода о маркировки обуви оспариваемым товарным знаком. В судебном заседании представители ответчика пояснили, что обувь Обществом не производится, а закупается у иных производителей с целью дополнения предлагаемых в продаже комплектов медицинской одежды, товарным знаком такая обувь не маркируется.

В отношении довода Компании об использовании Обществом при осуществлении своей коммерческой деятельности обозначения, отличного от охраняемого товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 459303 коллегия судей считает необходимым отметить следующее.

В соответствии со статьей 5С (2) Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883; далее – Парижская конвенция) применение товарного знака его владельцем в

такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

Аналогичное положение изложено в пункте 2 статьи 1486 ГК РФ.

Таким образом, коллегия судей отклоняет довод истца об использовании Обществом для индивидуализации своих товаров обозначения, отличающегося от обозначения, охраняемого товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 459303, поскольку указанные обозначения имеют несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарного знака. Вне зависимости от представленного варианта обозначения в глазах потребителей воспринимается одно обозначение, которое сохраняет свою узнаваемость, а именно обозначение «MediS».

Также Общество представило в материалы дела документы, свидетельствующие об осуществлении деятельности по разработке дизайна и пошиву одежды, а именно договор от 27.12.2013 № 64 (том 3, л.д. 64).

Согласно пункту 1.1 названного договора Исполнитель (Общество) обязуется из своего материала, своими силами и средствами изготовить и передать в собственность товар, определяемый в соответствии с заявкой Заказчика.

В акте от 04.06.2014 № 1 к указанному договору Общество представило разработанные им лекала четырех моделей медицинской одежды, которые были приняты Заказчиком (том 3, л.д 66).

Кроме услуг разработки дизайна, пошива комплектов медицинской одежды, Общество представило услуги по нанесению вышивки как элемента дизайна одежды.

По результатам исследования и оценки названных документов судебная коллегия приходит к выводу, что Обществом используется товарный знак с целью индивидуализации оказываемых им услуг, относящихся к услугам 40-го класса МКТУ «вышивание; пошив одежды; раскрой тканей» и 42-го класса МКТУ «дизайн художественный, исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц], моделирование одежды».

Оценив представленные ответчиком доказательства в их совокупности, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу, что Обществом доказано использование товарного знака «MediS» по свидетельству Российской Федерации № 459303 в отношении товаров 25-го класса МКТУ «блузы; бриджи; брюки; жилеты; костюмы; куртки; одежда верхняя; одежда готовая; одежда форменная; одежда; пеленки; рубашки; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты; юбки», услуг 40-го класса МКТУ «вышивание; пошив одежды; раскрой тканей» и услуг 42-го класса МКТУ «дизайн художественный, исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц], моделирование одежды».

Названное обстоятельство исключает удовлетворение требований Компании о прекращении правовой охраны товарного знака в отношении названных товаров и услуг.

Учитывая наличие заинтересованности истца и отсутствие доказательств использования ответчиком, требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 459303 вследствие его неиспользования подлежит удовлетворению в отношении товаров 25-го класса МКТУ «банданы [платки]; белье нижнее; бюстгальтеры; воротники для одежды; вставки для рубашек; гамаши [с застежками]; гетры; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кальсоны; капюшоны; карманчики; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинезоны [одежда]; ливреи; лифы; майки с короткими рукавами; манжеты; манишки; маски для сна [одежда]; нагрудники детские [за

исключением бумажных]; наушники [одежда]; обувь; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; повязки для головы [головные уборы]; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; пояса [одежда]; пояса-кошельки; приданное для новорожденного; трусы; чепчики для душа; шапочка круглая неглубокая без полей; шарфы»; в отношении услуг 40-го класса МКТУ «окаймление тканей; отбеливание тканей; переделка одежды».

Судебные расходы судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах», при частичном удовлетворении требования неимущественного характера, в том числе имеющего денежную оценку, расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования компании Medi GmbH & Co. KG / Меди ГмбХ & Ко. КГ удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 459303 в отношении товаров 25-го класса МКТУ «банданы [платки]; белье нижнее; бюстгальтеры; воротники для одежды; вставки для рубашек; гамаши [с застежками]; гетры; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кальсоны; капюшоны; карманчики; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинезоны [одежда]; ливреи; лифы; майки с

короткими рукавами; манжеты; манишки; маски для сна [одежда]; нагрудники детские [за исключением бумажных]; наушники [одежда]; обувь; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; повязки для головы [головные уборы]; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; пояса [одежда]; пояса-кошельки; приданное для новорожденного; трусы; чепчики для душа; шапочка круглая неглубокая без полей; шарфы»; в отношении услуг 40-го класса МКТУ «окаймление тканей; отбеливание тканей; переделка одежды».

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Медис» в пользу компании Medi GmbH & Co. KG / Меди ГмбХ & Ко. КГ 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин