

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

**РЕШЕНИЕ**

Москва

29 марта 2019 года

Дело № СИП-45/2019

Резолютивная часть решения объявлена 27 марта 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 29 марта 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи – Лапшиной И.В.,

судей – Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Моторкиной К.С.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление благотворительного

фонда «Продобро» (ул. Чкалова, д. 48/2, пом. I,

г. Ковров, Владимирская обл., 601910, ОГРН 1173300000422) к

автономной некоммерческой организации «Театральная студия «Форма»

(ул. Маршала Малиновского, д. 6, корп. 1, оф. 3, Москва, 123298,

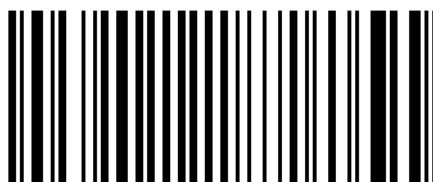
ОГРН 1107799025201) о досрочном прекращении правовой охраны

товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 492819 в

связи с его неиспользованием.

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, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители благотворительного фонда «Продобро» – Коломытцева О.Н. (по доверенности от 18.02.2019 № 299/19), Давиденко Н.Ф. (по доверенности от 20.11.2018).

Суд по интеллектуальным правам



УСТАНОВИЛ:

благотворительный фонд «Продобро» (далее – БФ «Продобро», фонд, истец) обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском заявлением к автономной некоммерческой организации «Театральная студия «Форма» (далее – АНО «Театральная студия «Форма», некоммерческая организация, ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 492819 в отношении товаров и услуг 16, 35, 38, 41, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) для которых он зарегистрирован, в связи с его неиспользованием.



Определением Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2019 в порядке 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 обоснование заявленных требований фонд указал, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 492819, зарегистрированный на имя АНО «Театральная студия «Форма», не используется правообладателем в отношении товаров и услуг 16, 35, 38, 41, 43-го классов МКТУ, между тем как фонд, является заинтересованным лицом в досрочном прекращении спорного товарного знака, поскольку осуществляет деятельность однородную деятельности, для которой зарегистрирован спорный товарный знак.

Кроме того, истец указал, что в целях реализации основных направлений деятельности фонда на территории Российской Федерации им в течение длительного периода времени добросовестно используются

обозначения «  » и «  » для товаров и услуг 16, 35, 38, 41, 43-го классов МКТУ.

Истцом также обращено внимание, что им поданы заявки № 2017731683, № 2017731685 на регистрацию комбинированного и

словесного товарных знаков «  » и «  » в отношении товаров и услуг 3, 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 43-го классов МКТУ, однако наличие правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 492819 является препятствием для регистрации товарных знаков истца.

Роспатентом представлен отзыв на исковое заявление, в котором он указал, что согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации комбинированный товарный знак со словесным элементом «продобро национальный портал помощи» по заявке № 2012717589 (дата приоритета от 29.05.2012) зарегистрирован Роспатентом 31.07.2013 за № 492819 в отношении товаров 9-го, 16-го и услуг 35, 36, 38, 41, 43, 44, 45-го классов МКТУ на имя АНО «Театральная студия «ФОРМА».

В отношении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 492819 вследствие его неиспользования Роспатент указал, что в силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), указанный вопрос относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам. Просил рассмотреть исковое заявление в его отсутствие.

Ответчиком отзыв на исковое заявление, в порядке, предусмотренном статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представлен.

В судебном заседании представители фонда поддержали иски требования в полном объеме.

Ответчик и Роспатент, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, в том числе путем своевременного опубликования соответствующей информации в сети Интернет, в судебное заседание не явились, явку представителей не обеспечили, что в силу частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.

При этом Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что в целях надлежащего извещения ответчика, вся судебная корреспонденция, в том числе и определение о принятии искового заявления к производству, назначении предварительного судебного заседания, привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора от 29.01.2019, направлялись по всем известным суду адресам, в том числе указанным в Едином государственном реестре юридических лиц, а также в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Между тем, судебная корреспонденция была возвращена в адрес суда с отметкой «Организация не значится».

В силу пункта 2 статьи 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно

действующего исполнительного органа – иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации юридических лиц.

Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание, что в силу положений абзаца второй части 3 статьи 54 ГК РФ юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя.

Сообщения, доставленные по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

При этом в пункте 68 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что положения статьи 165.1 ГК РФ подлежат применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Сведения относительно изменения адреса или наименования юридического лица (ответчика по делу) у суда отсутствуют.

При таких обстоятельствах, суд руководствуясь сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц, полагает, что исчерпаны все возможности извещения ответчика, в связи с чем считает

его извещенным надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Кроме того, информация о месте и времени проведения предварительного судебного заседания и основного судебного заседания своевременно была опубликована на сайте «Картотека арбитражных дел» (<http://kad.arbitr.ru>) и на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: <http://ipc.arbitr.ru>.

Дело рассмотрено в отсутствие ответчика и третьего лица в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом в ходе рассмотрения настоящего дела, АНО «Театральная студия «ФОРМА» является правообладателем комбинированного товарного знака



по свидетельству Российской Федерации № 492819, зарегистрированного 31.07.2013 в отношении товаров 09-го класса «программное обеспечение, базы данных (загружаемые); публикации электронные [загружаемые]; диски звукозаписи; оптические и магнитные носители информации, в том числе, содержащие информацию, учебные и методические пособия, инструкции, проекты; носители информации машиночитаемые, записанные с программами; магниты декоративные; голограммы»; 16-го класса «печатная продукция и издания, в том числе, брошюры, каталоги; учебники, инструкции, руководства; писчебумажные товары; канцелярские принадлежности; наклейки самоклеящиеся (канцелярские принадлежности); бумажные: столовое белье, салфетки, скатерти, подставки для посуды; открытки; конверты» и услуг 35-го класса «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; изучение общественного мнения; услуги в области

общественных отношений; информация и экспертиза деловая; изучение рынка; сбор и предоставление статистических данных; ведение автоматизированных баз данных; сбор, поиск и систематизация информации в компьютерных файлах (для третьих лиц), в частности, в области социологических проблем, в области рынка рабочих мест; сбор информации об исследовании рынка; сбор коммерческой статистики и коммерческой информации; поиск поручителей; бюро по найму; комплектование штата сотрудников; подбор персонала; тестирование психологическое при подборе персонала; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; организация выставок, ярмарок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; обработка текстов; обзоры печати»; 36-го класса «сбор благотворительных средств; консультации и информация в области страхования и финансов; поручительство; услуги попечительские; инвестирование; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; предоставление информации в области инвестиций»; 38-го класса «обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа к информации в Интернет; передача информации посредством компьютера»; 41-го класса «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; организация и проведение коллоквиумов, конгрессов, конференций, симпозиумов, семинаров; организация выставок с культурно-просветительной целью; издание книг, брошюр, учебных и методических материалов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; организация досуга; аренда стадионов, спортивных площадок; услуги спортивных лагерей; услуги клубов [развлечение или просвещение]; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; киностудии; организация и проведение балов и концертов; обучение и переподготовка профессиональная; ориентирование профессиональное [советы по

вопросам образования или обучения]; проведение экзаменов; организация и проведение мастер-классов (обучение); организация конкурсов [учебных или развлекательных]; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; школы-интернаты; учреждения дошкольные [воспитание]; услуги переводчиков; служба новостей»; 43-го класса «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; столовые; гостиницы, мотели, кемпинги, пансионаты; дома для престарелых; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч»; 44-го класса «медицинские услуги; услуги психологов (медицинская помощь)»; 45-го класса «услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц; услуги по разрешению споров; предоставление информации по правовым вопросам; сбор информации о физических лицах; услуги по правовой информации» МКТУ.

В целях урегулирования спора, 30.08.2018 БФ «Продобро» в адрес некоммерческой организации направлено письмо о предоставлении письма-согласия на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений по заявкам № 2017731683, № 2017731685 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 и 43-го классов МКТУ.

Не получив ответа на вышеуказанное письмо, БФ «Продобро», ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 9, 16 и услуг 35, 38, 41, 43-го классов МКТУ, в целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, 23.11.2018 направил в адрес организации предложение об отказе от исключительного права на спорный товарный знак, либо заключении договора об отчуждении исключительного права на него.

Указанное предложение направлено истцом ответчику по указанному в Едином государственном реестре индивидуальных



предпринимателей и Государственном реестре товарных знаков адресу: ул. Маршала Малиновского, 6, корп. 1, оф. 3, Москва, а также по адресу указанному для переписки: ул. Кравченко, д. 12, кв. 34, Москва, 119331.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ 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.

Заинтересованное лицо, полагаящее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных

двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств судебная коллегия делает вывод, что истцом соблюден претензионный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ. В адрес ответчика истцом направлено предложение заинтересованного лица, адреса, по которым была направлена претензия, являются надлежащими.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании товарного знака и полагая, что он не используется правообладателем в отношении спорных товаров и услуг в течение трех лет, предшествующих дате подачи иска, обратился в суд с настоящим иском.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав доводы представителя истца, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований ввиду следующего.

Как указывалось ранее, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ 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.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким 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.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом 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 такого.

На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765 по делу № СИП-530/2014.

Согласно правовой позиции президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной 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 судебной практики) 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.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истец обосновал тем, что он создан в целях поддержки благотворительных, социальных, культурных и иных общественно полезных инициатив, преследующих благотворительные цели.


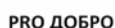
Предметом деятельности фонда являются содействие деятельности по привлечению инвестиций в социально-культурную сферу посредством активизации общественного интереса и признания; созданию условий для сохранения и развития социально-культурных институтов, имеющих важное значение для города или региона; финансированию общественно полезных программ и мероприятий за счет своих и привлеченных средств, а также за счет прибыли, полученной от размещения привлеченных средств в банках, иных кредитных учреждениях, от передачи имущества в доверительное управление, из других, не запрещенных законом источников; финансирование проектов, отвечающих целям фонда.

Кроме того, истец указал на осуществление им деятельности по проведению благотворительных акций и мероприятий, осуществление благотворительной деятельности; поддержка учебных заведений, направленных на развитие духовности и просвещения в вопросах культуры и творчества; поддержка инвалидов и вышедших на пенсию людей, отдавших себя искусству, развитию и сохранению культурных ценностей России; поддержка и содействие в реставрации культурных памятников России, поддержка православных храмов и монастырей, находящихся на территории России и за рубежом; содействие в улучшении материально-технической базы детско-юношеских, физкультурно-оздоровительных и спортивных клубов, содействие созданию специализированных спортивных школ и секций; содействие организации строительства и эксплуатации спортивных объектов и сооружений; взаимодействие со СМИ по вопросам пропаганды деятельности Фонда, как на территории России, так и за рубежом; взаимодействие с компетентными органами государственной власти и местного самоуправления и общественными структурами по вопросам деятельности Фонда; взаимодействие и сотрудничество с российскими и зарубежными фондами, другими агентствами, ведомствами и организациям с целью взаимоподдержки, совместных исследований, развития общественных проектов в области культуры, а также осуществление других видов деятельности и мероприятий, поскольку это служит достижению целей Фонда и соответствующих этим целям.

Помимо изложенного, истец ссылается на то, что им 04.08.2017 были поданы заявки № 2017731683 и № 2017731685 на регистрацию товарных



PRO ДОБРО

знаков «  » и «  » в отношении товаров 03-го класса «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла нелечебные; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметику, лосьоны

для волос, зубные порошки и пасты нелечебные»; 09-го класса «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение; оборудование для тушения огня»; 16-го класса «бумага, картон; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары, офисные принадлежности, за исключением мебели; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и материалы для рисования; кисти; учебные материалы и наглядные пособия; листы, плёнка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские»; 25-го класса «одежда, обувь, головные уборы»; 28-го класса «игры, игрушки; аппараты для видео игр; гимнастические и спортивные товары; ёлочные украшения» и услуг 35-го класса «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба»; 38-го класса «телекоммуникации»; 41-го класса «воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий»; 43-го класса «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания» МКТУ.

Между тем, уведомлением Роспатента по результатам проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, установлено, что обозначение по заявке № 2017731685 в отношении

товаров и услуг 03, 09, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 43-го классов МКТУ сходно до степени смешения с товарным знаком ответчика, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истцом представлены в материалы дела следующие документы: отчет о деятельности БФ «Продобро» в 2017 году; распечатки из сети «Интернет» информации в отношении проводимых в целях осуществления деятельности фонда культурно-массовых мероприятий, фестивалей (Фестиваль Усадьба Jazz, Фестиваль классической и оперной музыки Фабио Мастранджело, Фестиваль фигурного катания Евгения Плющенко, Фестиваль авторской музыки Олега Митяева, Фестиваль классической музыки и оперы); афиша и календарь проводимых мероприятий; распечатки афиш мероприятий; фотографии продукции, фотоматериалы, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

Кроме того, истцом представлены: копия договора от 10.05.2018 № 012 на оказание услуг по размещению рекламных материалов, заключенный между обществом «Продобро» (заказчик) и обществом «Ковровская служба новостей» (исполнитель), предметом которого является размещение исполнителем в эфире радиостанций рекламных материалов заказчика, при этом заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке и размере, установленными договором; также представлена копия агентского договора от 05.05.2018 № ПД-0022, заключенного между обществом «Продобро» (принципал) и обществом с ограниченной ответственностью «Первый клинический медицинский центр» (агент), по условиям которого агент обязуется от своего имени, но за счет принципала, осуществлять распространение, продвижение и

реализацию населению и/или иным заказчикам билетов, расклейку афиш территории г. Коврова и Ковровского района Владимирской области на мероприятие: концерт Большого театра России, проходящий 23.06.2018, а принципал, обязуется принять оказанные услуги и оплатить обусловленную договором цену.

В материалы дела истцом представлена копия договора от 03.08.2018 об оказании услуг, заключенный между обществом «Продобро» (заказчик) и индивидуальным предпринимателем Гребенщиковым Б.Б. (исполнитель), согласно которому исполнитель обязуется оказать услуги по обеспечению концерта исполнителя 05.08.2018, а заказчик, за надлежащим образом оказанные исполнителем услуги, обязуется выплатить вознаграждение в размере и порядке, указанных в договоре.

Принимая во внимание, что фонд является некоммерческой организацией, предметом деятельности которого является содействие решению социальных, экологических и экономических проблем и связанных с ними социальных, благотворительных, культурных, образовательных или иных вопросов, а также разработка и реализация конкретных проектов, направленных на развитие города или региона, для достижения указанных целей фондом ведется деятельность посредством аффилированного лица (общества «Продобро»), поскольку указанные организации объединены одним генеральным директором, сходством наименования, видами деятельности (деятельность по организации развлекательных, культурных мероприятий).

Оценив представленные истцом в материалы дела доказательства в подтверждение своей заинтересованности, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истцом подтверждено осуществление деятельности, в том числе через аффилированное лицо, однородной той, для которой зарегистрирован спорный товарный знак для товаров и услуг 16, 35, 38, 41, и 43-го класса МКТУ.



Относительно вопроса о наличии сходства обозначений по заявкам № 2017731683 и № 2017731685 со спорным товарным знаком судебная коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (пункт 42 Правил).

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 44 Правил).

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых

обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;


2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


Судом установлено, что принадлежащий некоммерческой



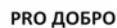
организации товарный знак «» по свидетельству Российской Федерации № 492819, является комбинированным, содержащим изобразительный элемент, словесный элемент «продобро», выполненный строчными буквами сочетанием желтого и белого цветов, а также содержит неохраняемый элемент «Национальный портал помощи», правовая охрана предоставлена в желтом, белом, зеленом, темно-зеленом, черном цветах. При этом часть

словесного элемента «pro» выполнена буквами латинского алфавита, а часть словесного элемента «добро» – буквами кириллического алфавита.



Обозначение «» по заявке фонда № 2017731683 является комбинированным, содержащим изобразительные и словесные элементы. Данное обозначение состоит из словесных элементов, выполненных объемным шрифтом зеленого цвета комбинацией латинского и русского алфавитов PRO ДОБРО (ПРО ДОБРО), словесный элемент «Семья фестивалей» выполнен буквами русского алфавита черного цвета. Изобразительный элемент состоит из музыкальных инструментов: гитары (зеленого цвета), скрипки (фиолетового цвета), саксофона (синего цвета), изображения нот (синего, желтого, зеленого, фиолетового цветов), обозначение текстового послания желтого цвета. Првовая охрана испрашивается в цветом сочетании: черного, зеленого, желтого, синего, фиолетового цветов.

PRO DOBRO

Обозначение «» по заявке фонда № 2017731685 является словесным, выполненным стандартным шрифтом комбинацией латинского и русского алфавитов, выполнено в черно-белом цвете без каких-либо изобразительных элементов.

Сравнив товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 492819 с обозначениями по заявкам № 2017731683, 2017731685 суд приходит к выводу о сходстве заявленных истцом на регистрацию обозначений с оспариваемыми товарными знаками ответчика по фонетическому, графическому признакам.

Так суд отмечает, что обозначения истца и противопоставленный им товарный знак имеют один общий словесный фонетически и графически тождественный элемент «ПРОДОБРО», занимающий доминирующее положение.

При этом словесный элемент «ПРОДОБРО», содержащийся в спорных обозначениях полностью совпадает с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации № 492819 за счет полного вхождения, что свидетельствует о фонетическом сходстве.

Наличие дополнительного словесного элемента «Семья фестивалей» в обозначении по заявке № 2017731683 не влияет на существенное отличие по фонетическому признаку за счет полного вхождения словесного элемента противопоставленного обозначения в словесный элемент оспариваемого товарного знака.


Таким образом, оспариваемый и противопоставленные обозначения сходны по фонетическому признаку.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(6) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Из сравнительного анализа обозначений истца и товарного знака ответчика усматривается их графическое сходство, ввиду наличия в сравниваемых товарных знаках словесного элемента «ПРОДОБРО», занимающего доминирующее положение.

Различия в стилистическом оформлении написания словесных элементов сравниваемых обозначений, в частности написание в



обозначении «  » по заявке № 2017731683 словесного элемента в две строки, не влечет качественно иного его восприятия потребителями.

Наличие в указанном обозначении словесного элемента «Семья фестивалей» не может свидетельствовать об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями, поскольку доминирующий словесный элемент «ПРОДОБРО» противопоставленного товарного знака

фонетически и графически полностью входит в доминирующий словесный элемент «ПРОДОБРО» заявленных обозначений.

Сравнительный анализ словесного обозначения по заявке № 2017731685 и противопоставленного комбинированного товарного знака ответчика показал, что в противопоставленном товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку несет именно словесный элемент «ПРОДОБРО».

Согласно пункту 7.1.2.4 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 № 128 (далее – Руководство № 128), в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Таким образом, исходя из полного совпадения словесных элементов сравниваемых обозначений, суд приходит к выводу о том, что обозначения по заявкам № 2017731683, 2017731685 являются сходными с товарным знаком ответчика по графическому признаку.

Кроме того, как разъяснено в пункте 37 Обзора судебной практики, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений по фонетическому и графическому признакам, несмотря на незначительные графические

различия, которые не оказывают существенного влияния на общий вывод о сходстве.

Кроме того, в уведомлении от 31.05.2018 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства Роспатентом установлено сходство до степени смешения заявленных на регистрацию обозначений и принадлежащего ответчику товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 492819.

Как следует из пункта 45 Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 7.2.1 Руководства № 128 к основным признакам однородности товаров и услуг относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

В соответствии с пунктом 7.2.1.1 Руководства № 128 чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. Вид товара и/или услуги - это главные свойства или характеристики, по которым узнается этот товар и/или услуга. Вид обычно соответствует определенному типу, сорту или категории товаров и/или услуг.

При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, назначением услуги, если услуга предназначена для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.).

Как отмечено в пункте 42 Обзора судебной практики, в ходе установления 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.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, 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.

Из материалов дела следует, что БФ «Продобро» создан в целях формирования имущества и средств на основе добровольных имущественных взносов, а также иных не запрещенных законом поступлений и использования данного имущества и средств, в целях

поддержки благотворительных, социальных, культурных и иных общественно полезных инициатив преследующие благотворительные цели.

Товарный знак ответчика по свидетельству Российской Федерации № 492819 зарегистрирован, в том числе в отношении товаров 16-го класса МКТУ: «печатная продукция и издания, в том числе, брошюры, каталоги; учебники, инструкции, руководства; писчебумажные товары; канцелярские принадлежности; наклейки самоклеящиеся (канцелярские принадлежности); бумажные: столовое белье, салфетки, скатерти, подставки для посуды; открытки; конверты».

Сравнив перечень товаров 16-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 492819, и товаров 16-го класса МКТУ, включающих в себя бумагу, картон, изделия из этих материалов, а также канцелярские принадлежности, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленных обозначений истца, с целью определения их однородности, суд пришел к выводу, что сопоставляемые товары аналогичны либо однородны, поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Относительно услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, со всей очевидностью усматривается, что они являются однородными услугам 35-го класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», в отношении которых испрашивается правовая охрана по заявкам истца №№ 2017731683, 2017731685, так как они относятся к одной родовой группе - реклама.

При этом материалами дела подтверждено оказание истцом указанных услуг для достижения целей фонда в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности. Так в



частности в материалы дела представлены образцы афиш, рекламных буклетов о проведении фестивалей, концертов, детских шоу, а также договоры на размещение в эфире радиостанций рекламных материалов.

Услуги 38-го класса МКТУ «телекоммуникация», в отношении которых истцом планируется использование обозначений истца, и услуги 38-го класса МКТУ «обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа к информации в Интернет; передача информации посредством компьютера», для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 492819, являются однородными, поскольку под телекоммуникацией понимается совокупность устройств и программ, позволяющих передавать информацию по кабельным и радиотехническим каналам, вместе с тем, услуги в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак связаны, в том числе с передачей информации посредством компьютера, что свидетельствует об однородности услуг, поскольку имеют одно назначение, круг потребителей, условия оказания.

В качестве доказательств, подтверждающих свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 492819 в отношении услуг 41-го классов МКТУ, касающихся, процесса организации развлечения, образования и воспитания, истцом в материалы дела были представлены: отчет о деятельности БФ «Продобро», скриншоты страниц из сети «Интернет» о проведении благотворительных мероприятий, в том числе фестивалей, концертов.

Из указанных выше доказательств усматривается, что истец занимается благотворительной деятельностью, связанной с организацией и проведением мероприятий направленных на развитие образования, науки, культуры, искусства, духовного развития личности, а следовательно, таким образом, оказывает услуги, однородные услугам 41-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Сравнение перечней услуг, при оказании которых участвует истец и в отношении которых им поданы заявки на регистрацию товарных знаков, и услуг 43-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, с целью определения их однородности показало, что услуги либо идентичны, либо однородны, поскольку имеют один род и вид, имеют сходное функциональное назначение, один круг потребителей, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, в связи с чем указанные услуги могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

На основании изложенного, оценив в совокупности и взаимосвязи представленные истцом доказательства, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении услуг идентичных и однородных товарам 16-го и услугам 35, 38, 41, 43-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и в отношении которых заявлены иски о прекращении действия товарного знака.

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

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора судебной практики, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом 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 (пункт 41 Обзора).

Исходя из даты направления предложения правообладателю спорного товарного знака (23.11.2018), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 23.11.2015 по 22.11.2018 включительно.

В свою очередь ответчик, извещенный Судом по интеллектуальным правам о судебном разбирательстве по настоящему делу, не представил возражений против предъявленного к нему иска и наличия у истца заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 492819, а также подтверждающих факт использования им спорного товарного знака на территории Российской Федерации в исследуемый период в отношении товаров 16-го и услуг 35, 38, 41, 43-го классов МКТУ, для которых ему предоставлена правовая охрана.

В силу пункта 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Ответчик своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, допустимых и относимых доказательств какого-либо использования в спорный период товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 492819 не представил, уважительных причин невозможности представить указанные доказательства в судебное заседание не привел, представленные истцом доказательства не оспорил.

Отсутствие возражений ответчика против предъявленного к нему иска не является обстоятельством, освобождающим истца от доказывания своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного

знака ответчика, наличие которой обуславливает право на предъявление соответствующего иска (часть 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При этом в силу частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, своими процессуальными правами распорядились самостоятельно, объем доказательств, которые они представили в суд, определили также самостоятельно, за содействием к суду не обращались, представленные другой стороной доказательства не оспорили.

В силу пункта 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В силу изложенных доводов, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Расходы по государственной пошлины распределяются между сторонами согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

**РЕШИЛ:**

исковое заявление благотворительного фонда «Продобро» удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 492819 в отношении товаров и

услуг 16, 35, 38, 41, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков для которых он зарегистрирован.

Взыскать с автономной некоммерческой организации «Театральная студия «Форма» в пользу благотворительного фонда «Продобро» 6000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение расходов на уплату государственной пошлины за подачу 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

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев