



## АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  
<http://www.msk.arbitr.ru>

### ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ

г. Москва  
18 июня 2013 г.

Дело № А40-165818/12

Резолютивная часть решения объявлена 10 июня 2013 г.

Решение в полном объеме изготовлено 18 июня 2013 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Матюшенковой Ю.Л. (шифр судьи 117-1620) при ведении протокола судебного заседания секретарем Малой Е.И. рассматривает в открытом судебном заседании дело по иску ООО «ВИА Гра» к ИП Костюку Д.Д., ООО «ЮТАР», третье лицо Роспатент о взыскании

В судебное заседание явились:

От истца Волкова Ю.В. д. от 11.12.12, Николаева А.А. д. от 11.12.12

От ответчика Костюка Зуйков С.А., Петухова Е.О., дов от 21.01.2013 года

### УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском, которым просит прекратить досрочно правовую охрану товарного знака «Виа Гра» по свидетельству № 215632 в отношении части товаров и услуг 09, 41 и 42 классов МКТУ, а именно:

09 - аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука и изображений; диски звукозаписи; компакт-диски [аудио-видео]; магнитные ленты; магнитные диски.

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

42 - реализация товаров, указанных выше в 09 классе, вследствие неиспользования вышеуказанного товарного знака непрерывно в течение трех лет. предшествующих дате подачи настоящего искового заявления.

Ответчик Костюк Д.Д. возражает против иска по доводам отзыва.

Ответчик ООО «ЮТАР» и третье лицо Роспатент не явились в судебное заседание. Поскольку они надлежаще извещены о месте и времени его проведения, суд провел его в их отсутствие в соответствии со ст. 156 АПК РФ.

Роспатент через канцелярию суда представил письменные пояснения, согласно которым оставил принятие решение на усмотрение суда.

Исследовав письменные доказательства, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, суд установил, что иск не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Товарный знак «Виа Гра» по заявке N 2001720436 с приоритетом от 09.07.2001 г. зарегистрирован Роспатентом 26.02.2002 г. за N 215632 в отношении товаров (услуг) 09, 41, 42 классов МКТУ на имя ООО «Сони Мьюзик Энтертэймент».

В результате регистрации договора об уступке товарного знака от 12.11.204 правообладателем стал Костюк Дмитрий Дмитриевич. В результате регистрации договора об отчуждении исключительного права от 23.01.08 правообладателем стало

ООО «ЮТАР». В результате регистрации договора об отчуждении исключительного права от 05.09.11 правообладателем является Костюк Дмитрий Дмитриевич.

В соответствии с действующим гражданским законодательством, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие не использования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации (п. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его не использования 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.

Как разъяснено в п. 2.4 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его не использования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого не использования (п. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе (ч. 3 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно ч. 2, 3 данной статьи, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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.

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

Согласно ч. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, при разрешении спора по существу в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования правообладателем спорного товарного знака в смысле ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации любое заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за судебной защитой нарушенного права, будучи, в силу ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязанным доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с Информационным письмом Роспатента от 20.05.2009 г. N 3 "Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием" возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака служит инструментом, препятствующим установлению монополии на обозначения, которые не используются правообладателями в целях индивидуализации товаров и услуг.

Вместе с тем, установив подобную возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, законодатель ограничил круг лиц, уполномоченных подавать соответствующее заявление, только заинтересованными лицами.

Вопрос о том, является ли лицо, подавшее заявление, заинтересованным, в каждом конкретном случае решается исходя из совокупности всех доказательств и обстоятельств каждого конкретного дела.

Заинтересованными лицами в целях осуществления полномочий по рассмотрению соответствующих заявлений ответчиком признаются только те лица, способные быть субъектом права на товарный знак: физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и вступающее в правоотношения в этом качестве, юридическое лицо как коммерческое, так и некоммерческое, при этом, не являются заинтересованными лицами в смысле ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации физические лица (в частности, патентные поверенные, адвокаты) и юридические лица, оказывающие юридические услуги, действующие в интересах третьих лиц, но подающие заявления от своего имени.

К лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, отнесены лица, являющиеся производителями товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеющие намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, работ и услуг.

На основании Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 г. N 14503/10, применительно к Гражданскому кодексу Российской Федерации заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих возражений.

В обоснование довода о наличии заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака истец указал на следующие обстоятельства. Истцом подана в Роспатент заявка на обозначение «Виа Гра» по товарам и услугам 41 класса МКТУ (развлечения, в том числе: услуги эстрадных артистов; организация и проведение концертов; организация спектаклей [услуги импресарио]; развлечение гостей; сочинение музыки; услуги студий записи; шоу-программы; организация культурно-просветительских мероприятий; в том числе, музыкальных конкурсов, семинаров). Истец полагает, что ООО «Группа «ВИА Гра», единственным участником и генеральным директором которого является Меладзе Константин Шотович, который в период с 2000 года по настоящее время является автором музыки и автором текстов соответствующих произведений (песен), составляющих репертуар и исполняемых группой «ВИА Гра», и который производит использование обозначения «ВИА Гра» при исполнении соответствующих произведений группой «ВИА Гра», а также при осуществлении концертной и любой иной зрелищно-развлекательной деятельности

группы «ВИА-Гра», - является заинтересованным лицом в использовании оспариваемого Товарного знака «Виа Гра».

Суд не усматривает оснований согласиться с доводами истца. ООО «Группа «Виа Гра» образовано 11.12.2012. Обращение в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны имело место 18.12.12. Доказательств того, что с момента создания Общества у него возникла заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, истцом не представлено. То обстоятельство, что учредитель и руководитель Общества как физическое лицо является автором песен, исполняемых группой «Виа Гра» и использует соответствующее обозначение в профессиональной деятельности, не свидетельствует о заинтересованности юридического лица. Права и обязанности Общества, его учредителя и его руководителя не смешиваются и могут подменять друг друга.

Ходатайства истца о привлечении Меладзе К.Ш. к участию в деле в качестве соистца и третьего лица не подлежат удовлетворению и отклонены судом как не соответствующие ст. 46 и 51 АПК РФ.

Ссылка истца на подачу заявки в Роспатент на государственную регистрацию товарных знаков не принимается судом в качестве доказательства заинтересованности истца, поскольку заявки на регистрацию товарного знака «Виа Гра» и товарного знака «Группа ВИА Гра» поданы 08.2.2013, т.е. уже после обращения с иском в суд. Кроме того, сам по себе факт подачи заявки на регистрацию товарного знака не свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего заявку, в прекращении правовой охраны другого товарного знака.

При отсутствии доказательств заинтересованности иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не подлежит удовлетворению.

В обоснование иска истец также ссылался на факт неиспользования товарного знака в течение трех лет до дня обращения в суд, т.е. с 17.12.2009 по 17.12.2012. Обстоятельства использования товарного знака подлежат доказыванию правообладателем. Ответчик объяснений и доказательств по этим обстоятельствам не представил. Таким образом, обстоятельства использования товарного знака ответчиками установлены быть не могут, что не препятствует принятию решения по существу спора.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 65, 106, 110, 167-170 АПК РФ, суд

#### РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья

Ю.Л. Матюшенкова