



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

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

<http://ipc.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

5 июня 2025 года

Дело № СИП-410/2024

Резолютивная часть постановления объявлена 2 июня 2025 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 июня 2025 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе: председательствующего – председателя Суда по интеллектуальным правам Данилова Г.Ю.;

членов президиума: Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С.;

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лукашовой К.Р. –

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Джорден» (Пролетарская ул., д. 47а, г. Моршанск, Тамбовская обл., 393950, ОГРН 1196820006096) на решение Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2025 по делу № СИП-410/2024

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Эмекс.Ру» (ул. Энергетиков, д. 22, корп. 1, офис 201, г. Дзержинский, Московская обл., 140091, ОГРН 1145027013999) к обществу с ограниченной ответственностью «Джорден» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 606350 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, 121059, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители: от общества с ограниченной ответственностью «Эмекс.Ру» – Сосов М.А. (по доверенности от 22.11.2023 № 23Е20-16);

от общества с ограниченной ответственностью «Джорден» – Коновалова Е.А.



(по доверенности от 17.01.2025 № 3/2025), Хлюпин П.А. (по доверенности от 20.09.2023).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Эмекс.Ру» (далее – общество «Эмекс.Ру») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Джорден» (далее – общество «Джорден») о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 606350 в отношении следующих товаров Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ):

6-го класса МКТУ «баки металлические; балки металлические; баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; болты металлические; болты с проушиной; клапаны металлические, за исключением деталей машин; винты металлические, шурупы металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; втулки обжимные металлические для рукояток; гайки металлические; заклепки металлические; запоры пружинные; знаки дорожные несветящиеся немеханические металлические; знаки номерные регистрационные металлические, пластины номерные регистрационные металлические; знаки сигнальные несветящиеся немеханические металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; ремни для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; сцепки для приводных ремней машин металлические; трубы металлические; цепи металлические; шайбы металлические; шарниры металлические; шесты металлические; эмблемы для транспортных средств металлические»;

11-го класса МКТУ «антиобледенители для транспортных средств; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для указателей поворота для автомобилей; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы электрические; обогреватели; обогреватели стекол транспортных средств; приборы для очистки масел; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки осветительные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; пробки для радиаторов; радиаторы электрические; стекло ламповое; трубки для ламп; установки для кондиционирования воздуха;

установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; установки и машины для охлаждения; установки отопительные; установки отопительные для транспортных средств; установки отопительные, работающие на горячей воде; устройства для охлаждения воздуха; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фильтры [части бытовых или промышленных установок]; фильтры для кондиционирования воздуха; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари осветительные; элементы нагревательные»;

12-го класса МКТУ «автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автомобили; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили спортивные; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; автоприцепы; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; багажники для транспортных средств; багажники автомобильные для лыж; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; бандажи колес транспортных средств; башмаки тормозные для транспортных средств; борта грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; буфеты передвижные [автомобили]; вагоны-рестораны; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; вентили шин транспортных средств; верх откидной автомобилей; верх откидной транспортных средств; грузовики; гудки сигнальные для транспортных средств; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; двери для транспортных средств; двигатели для велосипедов; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; зеркала заднего вида; камеры велосипедов; камеры для пневматических шин; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за исключением двигателей; колеса для транспортных средств; колодки тормозные для автомобилей; колпаки для колес; коляски для мотоциклов; комплекты тормозные для транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; кофры для двухколесных транспортных средств; крепления для ступиц колес; крышки топливных баков; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; кузова для транспортных средств; ленты протекторные для восстановления шин; машины поливочные; механизмы силовые для наземных транспортных средств; мопеды; мотоколяски; мотоциклы; муфты обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы

инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; обивка внутренняя для транспортных средств; ободья колес транспортных средств; окна для транспортных средств; оси для транспортных средств; очистители фар; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; подголовники для сидений транспортных средств; подножки для транспортных средств; подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; покрышки; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противобликовые для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; противовесы для балансировки колес транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств; редукторы для наземных транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств; рули; сегменты тормозные для транспортных средств; седла для мотоциклов; сетки багажные для транспортных средств; сигнализации противобликовые для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; системы гидравлические для транспортных средств; скутеры [транспортные средства]; снегоходы; спицы колес транспортных средств; спойлеры для транспортных средств; средства санитарно-транспортные; средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; средства транспортные электрические; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; ступицы колес транспортных средств; сцепки прицепов для транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; тормоза для велосипедов; тормоза для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; тракторы; трамваи; трансмиссии для наземных транспортных средств; транспорт военный; трейлеры [транспортные средства]; турбины для наземных транспортных средств; указатели поворотов для велосипедов; указатели поворотов для транспортных средств; устройства натяжные для спиц колес; фургоны [транспортные средства]; ходовые части транспортных средств; цепи для автомобилей; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; чехлы для запасных колес; чехлы для рулей

транспортных средств; чехлы для сидел велосипедов или мотоциклов; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; шасси автомобилей; шасси транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств, за исключением являющихся деталями моторов и двигателей; шейки осей; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шины для автомобилей; шины для транспортных средств; шины пневматические; шипы для шин; щитки противогрязевые; щитки противогрязевые для велосипедов; электродвигатели для наземных транспортных средств»;

17-го класса МКТУ «амортизаторы резиновые, буферы резиновые; замазки; изоляторы; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; материалы для герметизации; материалы для тормозных прокладок, частично обработанные; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; материалы теплоизоляционные; муфты для труб неметаллические; муфты резиновые для защиты деталей машин; набивки асбестовые; накладки сцепления; ограничители резиновые; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; прокладки; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов, шланги из текстильных материалов; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств; уплотнения водонепроницаемые; шнуры резиновые; шторы асбестовые предохранительные» вследствие его неиспользования (с учетом изменения предмета исковых требований, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

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).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2025 исковое заявление общества «Джорден» удовлетворено частично: досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 606350 в отношении всех перечисленных в уточненном исковом заявлении товаров, за исключением товаров 12-го класса МКТУ «трамваи; вагоны-рестораны» вследствие неиспользования; в остальной части в удовлетворении иска отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество «Джорден» просит отменить решение суда первой инстанции в части и принять новый судебный акт, полагая, что исковое заявление подлежало удовлетворению в отношении более короткого перечня рубрик (который приведен в просительной части кассационной жалобы).

Общество «Эмекс.Ру» представило отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласилось с изложенными в ней доводами.

Роспатент направил ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы ответчика без участия его представителя, а также указал на отсутствие пояснений по существу заявленных в ней доводов, сославшись на ранее выраженную позицию.

В судебное заседание явился представитель общества «Эмекс.Ру».

Представители общества «Джорден» приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания).

Представитель общества «Джорден» поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представитель общества «Эмекс.Ру» возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемое решение законным и обоснованным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 указанного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции,

товарный знак « **JORDEN**
джорден » по свидетельству Российской Федерации № 606350 зарегистрирован 20.02.2017 по заявке № 2015723777 с приоритетом от 30.07.2015 на имя общества с ограниченной ответственностью «МАРШАЛ» в отношении широкого перечня товаров б, 11, 12, 17-го классов МКТУ.

Впоследствии исключительное право на спорный товарный знак было отчуждено Рыбакову Олегу Александровичу (переход права зарегистрирован 05.03.2018 за номером РД0245621), который в свою очередь произвел

отчуждение исключительного права обществу «Джорден» (переход права зарегистрирован 10.10.2019 за номером РД0312742).

Полагая, что в трехлетний период, предшествующий направлению предложения заинтересованного лица, общество «Джорден» не использовало данное средство индивидуализации, а направленное предложение заинтересованного лица не привело к положительному результату, общество «Эмекс.Ру» обратилось с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении части товаров 6, 11, 12, 17-го классов МКТУ (с учетом изменения предмета исковых требований).

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака общество «Эмекс.Ру» ссылалось на осуществление им деятельности по продаже автомобильных запчастей и сопутствующих товаров в сети Интернет на сайте <https://emex.ru/>, которые маркированы обозначением «Jorden» китайским производителем.

Истец также отметил, что согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц основным видом его деятельности является торговля оптовой автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов (ОКВЭД 45.31.1).

Кроме того, общество «Эмекс.Ру» обратило внимание на то, что общество «Джорден» предъявило к нему иск о защите исключительного права на спорный товарный знак, который был рассмотрен в рамках дела № А41-47365/2023.

В свою очередь, общество «Джорден» утверждало, что в подлежащий доказыванию период спорное обозначение использовалось под контролем правообладателя лицензиатом – обществом с ограниченной ответственностью «Кор-Партс»).

При рассмотрении дела суд первой инстанции руководствовался положениями статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12, 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), принял во внимание разъяснения, данные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума № 10).

Суд первой инстанции установил, что досудебный порядок урегулирования спора обществом «Эмекс.Ру» соблюден.

Суд первой инстанции учел, что обозначение, используемое истцом на реализуемых товарах, и спорный товарный знак являются сходными,

что установлено в том числе в рамках дела № А41-47365/2023 и ответчиком не оспаривалось.

Суд первой инстанции принял во внимание то, что товары, вводимые обществом «Эмекс.Ру» в оборот, и уточненный перечень рубрик, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и в отношении которых общество «Джорден» просит прекратить правовую охрану, являются однородными, за исключением таких позиций, как «трамваи» и «вагоны-рестораны».

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд первой инстанции признал общество «Эмекс.Ру» лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 6, 11, 12, 17-го классов МКТУ уточненного перечня, за исключением товаров 12-го класса МКТУ ««трамваи; вагоны-рестораны».

В отношении этих позиций суд первой инстанции отметил, что они не могут быть признаны однородными деятельности истца (торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями), поскольку относятся к рельсовым транспортным средствам, следовательно, имеют другой принцип функционирования по сравнению с наземным транспортом, другой круг потребителей и другие каналы введения в гражданский оборот. Указанное явилось самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований в данной части.

Суд первой инстанции отклонил как не доказанный довод общества «Джорден» о наличии в действиях общества «Эмекс.Ру» признаков злоупотребления правом.

Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (09.02.2024) период времени, применительно к которому правообладатель должен доказать использование спорного товарного знака, определен судом первой инстанции с 09.02.2021 по 08.02.2024 включительно.

Оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные ответчиком доказательства в совокупности, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что они не подтверждают факт использования спорного товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован, в отношении скорректированного перечня товаров, в отношении которых доказана заинтересованность истца.

При этом суд первой инстанции принял во внимание то, что ответчик подтвердил введение в гражданский оборот и предложение к продаже ряда товаров из рассматриваемого перечня, однако суд установил, что на таких

товарах и в предложениях об их продаже размещалось иное обозначение, которое не может быть признано использованием спорного товарного знака с допустимыми изменениями.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров, применительно к которым истец доказал свою заинтересованность.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав изложенные в кассационной жалобе доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве, о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, о периоде, за который подлежит исследованию вопрос об использовании спорного товарного знака.

Общество «Джорден» не опровергает выводы суда первой инстанции в той части, в которой искивые требования общества «Эмекс.Ру» оставлены без удовлетворения.

Равным образом не оспаривается досрочное прекращение правовой охраны спорного средства индивидуализации в отношении товаров, перечисленных в просительной части кассационной жалобы.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемого судебного акта в пределах доводов, изложенных в кассационных жалобах, решение суда первой инстанции в отношении вышеуказанных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе общество «Джорден» выражает несогласие с выводами суда первой инстанции о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Податель кассационной жалобы считает, что часть товаров, в отношении которых удовлетворены искивые требования, не может быть признана однородной деятельностью общества «Эмекс.Ру» по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, поскольку они либо

не встречаются в автомобилях, либо применяются в другой сфере и не имеют отношения к упомянутой деятельности истца.

При этом общество «Джорден» выражает несогласие с выводами суда первой инстанции об использовании спорного товарного знака лицензиатом ответчика с существенным изменением товарного знака (исключение одного из словесных элементов или замена одного словесного элемента другим).

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив содержащиеся в кассационной жалобе и в отзыве на нее доводы, выслушав объяснения представителей истца и ответчика, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В отношении довода кассационной жалобы общества «Джорден» об отсутствии заинтересованности общества «Эмекс.Ру» в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

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

Как следует из разъяснений, содержащихся 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 его 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 индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия «лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака».

Вместе с тем в пункте 165 Постановления Пленума № 10 разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность

лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются правом на товарный знак.

Бремя доказывания заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака возложено на лицо, требующее прекращения правовой охраны этого средства индивидуализации.

Таким образом, заинтересованность в досрочном прекращении товарного знака может быть обусловлена совокупностью обстоятельств, связанных с осуществлением однородной деятельности или производством однородных товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, и намерением использовать для индивидуализации своих товаров сходное со спорным товарным знаком обозначение (первое основание заинтересованности) либо с наличием между истцом и ответчиком спора, связанного с защитой исключительного права на спорный товарный знак (второе основание заинтересованности).

Как усматривается из обжалуемого судебного акта, суд первой инстанции проанализировал оба основания, по которым истец считал себя заинтересованным лицом в досрочном прекращении спорного товарного знака в отношении уточненного перечня товаров.

Применительно к первому основанию президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что заинтересованность истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного со спорным товарным знаком обозначения, в том числе и без испрашивания такому обозначению правовой охраны.

Суд первой инстанции проанализировал представленные истцом в подтверждение осуществляемой деятельности доказательства и установил введение им в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением «Jorden», наносимым на товары китайским производителем.

Сходство используемого истцом обозначения со спорным товарным знаком ответчик не оспаривает.

В отношении доводов заявителя кассационной жалобы о неоднородности ряда товарных позиций спорного товарного знака той деятельности, которую осуществляет истец, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

Как суд кассационной инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии оценки однородности товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153 и от 11.02.2025 № 308-ЭС24-17130).

Методология определения однородности товаров изложена в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, и в пункте 162 Постановления Пленума № 10.

В пункте 162 Постановления Пленума № 10 отмечено: однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

При анализе однородности реализуемых истцом товаров и товаров перечня спорной регистрации, в отношении которых заявлен иск, суд первой инстанции учел значительный объем представленных в материалы дела обществом «Эмекс.Ру» доказательств, в том числе универсальных передаточных документов (тома дела 4–17), которые подтверждают реализацию не только автомобильных запчастей, но и иных товаров общего назначения (без указания на их сферу применения исключительно в качестве автомобильных запчастей), в том числе шруссов, подшипников, пружин, хомутов, шайб, шестерней, прокладок, винтов, болтов, вентиляторов охлаждения, реле для них, а также иных товаров.

Кроме того, суд первой инстанции принял во внимание позицию ответчика о соотношении родовой и видовой принадлежности товаров (в частности, о том, что фары и фонари автомобильные относятся к таким товарным позициям, как «лампы электрические», «приборы и установки осветительные», радиатор кондиционера автомобиля – к товарным позициям

«кондиционеры», «установки для кондиционирования воздуха», «радиаторы» и пр.; т. 19, л.д. 57–60).

В кассационной жалобе приведен перечень товаров, в отношении которых общество «Джорден» считает истца незаинтересованным лицом.

Между тем данные доводы в этой части противоречат как имеющимся в материалах дела доказательствам, касающимся реализуемых обществом «Эмекс.Ру» товаров, так и позиции общества «Джорден» в отношении однородности, представленной при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Мотивированные выводы по итогам анализа однородности товаров содержатся в судебном акте.

Методологию определения однородности товаров суд первой инстанции не нарушил.

Кроме того, суд первой инстанции установил второе основание заинтересованности – наличие между истцом и ответчиком спора, связанного с защитой исключительного права на спорный товарный знак (дело № А41-47365/2023).

На момент вынесения решения по настоящему делу исковое заявление общества «Джорден» к обществу «Эмекс.Ру» было удовлетворено частично (решение Арбитражного суда Московской области от 05.06.2024 по делу № А41-47365/2023, оставленное без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2024).

Впоследствии постановлением Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2025 судебные акты по делу № А41-47365/2023 отменены, в удовлетворении иска отказано, однако такая отмена мотивирована отсутствием вероятности смешения применяемого обществом «Эмекс.Ру» обозначения и товарного знака общества «Джорден» вследствие неиспользования последнего и досрочного прекращения его правовой охраны решением суда, вынесенным по настоящему делу.

Отмена судебных актов, вынесенных по требованию общества «Джорден» к обществу «Эмекс.Ру» о защите исключительного права на спорный товарный знак, по приведенным в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2025 по делу № А41-47365/2023 основаниям подтверждает интерес общества «Эмекс.Ру» в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака – именно вследствие такого прекращения правообладателю отказано во взыскании компенсации.


При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции обоснованно признал общество

«Эмекс.Ру» заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всего перечня товаров уточненного искового заявления, за исключением товаров 12-го класса МКТУ «трамваи; вагоны-рестораны».

Доводы кассационной жалобы в данной части подлежат отклонению.

Рассмотрев доводы общества «Джорден» в части несогласия с выводами суда первой инстанции о недоказанности использования спорного товарного знака, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В первую очередь президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что общество «Джорден» не оспаривает вывод суда первой инстанции об использовании лицензиатом этого общества

не спорного товарного знака, а обозначений «Jorden», «». Однако, по мнению заявителя кассационной жалобы, использование этих обозначений должно признаваться использованием спорного товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим представленную ему правовую охрану.

По результатам рассмотрения указанного довода президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.


Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ для целей данной 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 ГК РФ, 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.


В пункте 38 Обзора от 23.09.2015 содержится разъяснение о том, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Как отмечено в абзаце первом пункта 166 Постановления Пленума № 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для индивидуализации которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При установлении обстоятельств использования спорного товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе применительно к товарам, однородным тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

Делая вывод о недоказанности использования рассматриваемого обозначения, суд первой инстанции исходил из того, что фактически применяемые в хозяйственной деятельности лицензиата ответчика

обозначения «Jorden», «» существенным образом отличаются

от спорного товарного знака «», поскольку в данном случае речь идет не просто об изменении отдельных элементов (что допускается статьей 1486 ГК РФ при условии сохранения существа знака), а об исключении одного из словесных элементов спорного товарного знака или о замене словесного элемента товарного знака иным словесным элементом.

Выражая несогласие с выводом суда первой инстанции об использовании обозначения, изменяющего существо спорного товарного знака, общество «Джорден» обращает внимание на то, что с учетом размеров и расположения элемента «JORDEN» именно он является доминирующим в спорном обозначении.

В отношении указанных аргументов президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Исходя из положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ и разъяснений, изложенных в пункте 164 Постановления Пленума № 10, использованием товарного знака для целей названной нормы Кодекса признается в числе прочего использование такого знака с изменением его отдельных элементов,

не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака – остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.


При рассмотрении настоящего дела суд первой инстанции методологически верно исходил из того, что в спорном обозначении оба словесных элемента «JORDEN» и «ДЖОРДЕН» выполняют индивидуализирующую функцию.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 01.12.2023 № 301-ЭС23-12433 приведена следующая правовая позиция: использование обозначения, составляющего часть товарного знака, может быть приравнено к использованию товарного знака, только если разница между товарным знаком в том виде, в котором он зарегистрирован, и тем обозначением, которое использует лицо и которое является частью товарного знака, не составляет отличительный характер знака.

Президиум Суда по интеллектуальным правам неоднократно указывал, например в постановлении от 16.11.2018 по делу № СИП-269/2018, что использование одного вместо двух сильных элементов товарного знака не может быть признано использованием последнего по смыслу положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, поскольку такие изменения меняют существо товарного знака.

С учетом изложенного суд первой инстанции сделал верный вывод о том, что фактическое использование лицензиатом ответчика обозначений

«Jorden», «» не может быть признано использованием товарного

знака «». В данном случае усматривается существенное изменение товарного знака, поскольку вместо двух словесных элементов правообладатель использовал только один, т.е. меняется существо товарного знака.

По сути, доводы кассационной жалобы касаются имеющих в деле доказательств и проведенной судом первой инстанции оценки и заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, в полномочия которого не входит иная оценка установленных судом первой инстанции обстоятельств и имеющих в деле доказательств.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции», с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 названного Кодекса), не допускается.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы относятся на ее заявителя согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2025 по делу № СИП-410/2024 оставить без изменения, кассационную жалобу общества

с ограниченной ответственностью «Джорден» (ОГРН 1196820006096) – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегия Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Г.Ю. Данилов

Члены президиума

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова