

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 11.03.2011, поданное компанией «Риджент Хоспитэлити Уорлдуайд, Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №191284, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №98709278/50 с приоритетом от 29.05.1998 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.07.2000 за №191284 в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 39, 42 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Регент», Москва.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.02.2008 за №РД0032996, об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем стала компания «РА ХОЛДИНГ ГРУП ЛИМИТЕД», Республика Кипр (далее – правообладатель), а срок действия регистрации товарного знака был продлен до 29.05.2018.

Товарный знак по свидетельству №191284 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «РЕГЕНТ» и «ГРУППА КОМПАНИЙ», выполненными оригинальным и стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №191284 в отношении

всех услуг 42 класса МКТУ по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном частичном прекращении правовой охраны спорного товарного знака обоснована в заявлении тем, что оно является владельцем сети гостиниц «REGENT», оказывающих услуги в ряде стран мира, и правообладателем товарных знаков «REGENT», зарегистрированных в ряде стран в отношении услуг 42 и 43 классов МКТУ (гостиничных и ресторанных услуг), а также им была подана заявка на государственную регистрацию товарного знака «REGENT» на его имя в отношении соответствующих услуг 43 класса МКТУ (№2009730880).

В подтверждение указанного к заявлению приложены следующие материалы:

- Распечатка сведений о заявке №2009730880 и копия уведомления ФГУ ФИПС о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по этой заявке [1];
- Распечатки сведений о товарных знаках лица, подавшего заявление [2];
- Распечатка сведений из Интернет-сайта лица, подавшего заявление («<http://www.regenthotels.com>»), о местонахождении гостиниц «REGENT» [3].

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 15.06.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 03.08.2011, с приложением копии заявления.

Представитель правообладателя, ознакомленного в установленном порядке с заявлением, принял участие в его рассмотрении на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 03.08.2011, однако отзыв на заявление и доказательства использования товарного знака им не были представлены. Он устно пояснил, что правообладателем осуществляется деятельность в иной области, чем область деятельности лица, подавшего заявление.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.03.2011, включает в себя Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) 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; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 3], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РЕГЕНТ» по свидетельству №191284 в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; реализация товаров», однородных услугам, оказываемым лицом, подавшим заявление.

Так, представленные лицом, подавшим заявление, документы свидетельствуют о том, что им осуществляется деятельность в области гостиничных и ресторанных услуг в сети гостиниц «REGENT», ему принадлежат товарные знаки «REGENT», зарегистрированные в ряде стран в отношении соответствующих услуг, и им подана заявка №2009730880 на государственную регистрацию в Российской Федерации товарного знака «REGENT» в отношении таких услуг.

Исходя из указанного, правообладателю необходимо было представить доказательства использования спорного товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; реализация товаров».

Коллегия Палаты по патентным спорам, не располагая документами, свидетельствующими об использовании в установленном порядке товарного знака «РЕГЕНТ» по свидетельству №191284, не имеет оснований для признания его использования в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; реализация товаров» и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 11.03.2011 в отношении этих услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 11.03.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №191284 в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; реализация товаров».