

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 – ППС), рассмотрела заявление от 17.11.2011 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации №625170 в связи с неиспользованием знака, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.11.2011, поданное по поручению Индивидуального предпринимателя Хворова В.И., г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Международная регистрация №625170 знака «FEMINA» произведена Международным Бюро ВОИС 03.05.1994 в отношении товаров 03, 05, 08, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 32 классов МКТУ. Владелец регистрации является RNDr. ANNA SILNÁ – FEMINA 1, Seberíniho, SK-821 03 BRATISLAVA Slovakia (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №625170 знака «FEMINA» в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих заинтересованность при подаче заявления, лицом, подавшим заявление, представлены следующие документы:

- сведения из сети Интернет относительно правообладателя знака по международной регистрации №625170 [1];

- информация о деятельности лица, подавшего заявление [2];
- копия свидетельства индивидуального предпринимателя Хворова В.И. [3];
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП серия 66 №003142936 [4];
- копия свидетельства о постановке на учет серия 66 №003142936 [5];
- копия выписки из ЕГРИП №1195 от 15.09.2010 [6];
- копия документов о магазине «МИР ЮБОК» [7];
- копия договора о доменном имени www.mir-ubok.ru [8];
- рекламные материалы [9];
- копия договора №ФС 11/6 на разработку фирменного стиля и логотипа «FEMITA» и приложение к нему [10];
- варианты графического исполнения обозначения «FEMITA» и приложение к нему [11];
- копия заявки №2011720531/50 на товарный знак «FEMITA» [12];
- копия договора на выполнение работ по производству продукции (производство швейных изделий) от 17.11.2011 [13].

Заявление от 17.11.2011 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 28.11.2011 и 27.01.2012 о дате заседания коллегии с приложением копий заявления.

Из адреса правообладателя указанная корреспонденция была возвращена почтовым отделением с пометкой «inconnu» (адресат не значится). На дату рассмотрения заявления от 17.11.2012 правообладатель свой отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 17.11.2011 включает упомянутые Кодекс и Правила Палаты по патентным спорам.

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: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную

регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договолившихся стан, а также публикует их в своем журнале.

Согласно пункту 5.2 Правил Палаты по патентным спорам, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

При обосновании своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №625170 заявитель указал на то, что в течение 10 лет им осуществляется деятельность по реализации женской одежды. Индивидуальный предприниматель Хворов В.И. владеет магазином «МИР ЮБОК», в котором предлагается к продаже широкий ассортимент женской одежды из России и Латвии. Для целей продвижения продукции заявителем было зарегистрировано доменное имя www.mir-ubok.ru и разработан Интернет-сайт. Заявитель намерен расширить сферу своей деятельности, в связи с чем им ведутся переговоры на производство женской одежды под обозначением «FEMITA» с некоторыми швейными фабриками, в частности, был представлен договор [13] на выполнение швейных работ под обозначением «FEMITA» с ООО «Фаворит». Кроме того, по заказу лица, подавшего заявление, был разработан фирменный стиль и варианты графического исполнения обозначения «FEMITA», а также подан на регистрацию одноименный товарный знак по заявке №2011720531/50.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №625170 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

С учетом даты (21.11.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 21.11.2008 по 20.11.2011 включительно.

Комбинированный знак по международной регистрации №625170 представляет собой слово «FEMINA», слоги которого «FE-MI-NA» расположены на трех уровнях друг под другом. Словесный элемент выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и заключен в прямоугольную рамку, ориентированную по вертикали. На территории Российской Федерации правовая охрана знаку по международной регистрации №625170 предоставлена в отношении товаров 03, 05, 08, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 32 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 17.11.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в международной регистрации №625170 и в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя знака о поступившем заявлении от 17.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему международной регистрации №625170 знака «FEMINA».

В этой связи Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №625170 знака «FEMINA», не имеет оснований для вывода об использовании данного знака в отношении указанных в регистрации товаров 25 класса МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 17.11.2011.

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

удовлетворить заявление от 17.11.2011 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации

№625170 в отношении товаров 25 класса МКТУ «Vêtements pour les femmes et enfants; habits tricotés; linge de dessous; chaussures».