

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 29.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №957720 в связи с его неиспользованием, поданное ЗАО «БигФиш», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Международная регистрация №957720 словесного знака «BIG FISH» с конвенционным приоритетом от 22.05.2007 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 26.10.2007 на имя компании NET. U. ALL (France) (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. На территории Российской Федерации знаку предоставлена охрана только для услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №957720 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в регистрации, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В юридический адрес правообладателя, а также в адрес представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 11.08.2011 о принятии заявления к рассмотрению с приложением экземпляра этого заявления и указанием даты рассмотрения заявления, назначенной на 10.10.2011.

Заседание коллегии было перенесено по просьбе правообладателя в связи с недостатком времени для сбора доказательств на 09.12.2011.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в подаче заявления, обусловленной тем, что знак по международной регистрации №957720 затрагивает его интересы в отношении услуг 35 класса МКТУ, поскольку лицо, подавшее заявление, осуществляет деятельность, связанную с подбором персонала, консалтингом в области бизнеса и управления, исследованием рынка и изучением общественного мнения, используя свое фирменное наименование, часть которого фонетически и семантически тождественна неиспользуемому знаку по международной регистрации №957720.

Представитель правообладателя на заседании коллегии, состоявшемся 09.12.2011, представил отзыв на заявление от 29.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №957720, мотивированный следующими доводами.

Компания NET.U.ALL, являющаяся правообладателем знака по международной регистрации №957720, специализируется на предоставлении услуг по подбору, оценке, найму и управлению персоналом. Свою деятельность правообладатель осуществляет по всему миру через сеть дочерних компаний, в частности, через компанию БИГ ФИШ ФРАНС (Big Fish France), с которой заключен лицензионный договор на использование спорного знака. В 2005 году компания БИГ ФИШ ФРАНС заключила договор с компанией Данон Бискуитс Дивижн (Франция) на оказание услуг на долгосрочной основе по поиску, оценке и подбору кадров для данной компании, а также для компаний, входящих в группу компаний Данон, в том числе на территории России.

В рамках договора в 2009 году компанией БИГ ФИШ ФРАНС был найден кандидат на должность директора по планированию для российского подразделения Данон – компании Данон Дэйри Россия. 15.06.2011 компания БИГ ФИШ ФРАНС заключила договор с компанией Велле Лтд.(Россия) на оказание услуг по поиску, оценке и подбору кадров для данной компании. От компании получен и обрабатывается заказ на подбор кандидата на должность генерального менеджера для работы в Санкт-

Петербурге. Кроме того, компания БИГ ФИШ ФРАНС осуществляет мероприятия по продвижению по всему миру так называемой Системы глобального планирования.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу об отказе в удовлетворении заявления от 29.07.2011 и сохранении правовой охраны знака по международной регистрации №957720.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- договор №11 – 467 – FR – R от 15.06.2011 между компаниями «ВЕЛЛЕ ЛТД.(Россия) и «Биг Фиш», Франция [1];
- соглашение №FR5-R081 от 05.07.2005 между компаниями Данон Бискуитс Дивижен Данон, Франция и Биг Фиш, Франция с приложением к нему от 01.01.2008[2];
- контракт от 19.07. 2010 на предоставление услуг между Группой DANONE и BIG FISH [3];
- счет-фактура №09-232-FR-T-01-INV04 от 22.06.2009[4];
- лицензионный договор на товарный знак на международной территории [5];
- справка о распределении капитала и филиалах компании НЕТ. Ю. ОЛЛ. [6];
- выписка из реестра коммерсантов и товариществ на 27.06.2011 [7];
- счета-фактуры [8];
- распечатка с сайта <http://hh.ru/vacancy> о вакансии Planning Director Russia для работы в Москве, дата публикации вакансии 20.07.2009 [9].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 29.07.2011 включает упомянутые 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 пунктами 2 и 3 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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (01.08.2011) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления, т.е. с 01.08.2008 по 31.07.2011 включительно.

Знак по международной регистрации №957720 представляет собой словесное обозначение «BIG FISH», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и обозначающее в переводе с английского языка «большая рыба».

Как следует из представленного отзыва на заявление от 29.07.2011, правообладатель знака по международной регистрации №957720 специализируется в области поиска, оценки и подбора персонала, осуществляя указанную деятельность по всему миру через сеть своих дочерних компаний, в частности, компанию БИГ ФИШ ФРАНС (Big Fish France) [6]. Между правообладателем и компанией БИГ ФИШ ФРАНС был заключен лицензионный договор [5] на использование знака «big fish» с изобразительным элементом и словесного знака «BIG FISH». Компания БИГ ФИШ заключила договор с

компанией Данон Бисквитс Дивижен Данон, Франция на оказание услуг по поиску и подбору кадров для данной компании, а также компаний, входящих в группу компаний Данон, в том числе на территории Российской Федерации [2]. В рамках указанного договора были осуществлены действия по поиску кандидата на должность Директора по планированию для российского подразделения Данон – компании Данон Дэйри Россия. Информация о данной вакансии компании «Big Fish» размещалась на сайтах сети Интернет, в том числе на российском сайте <http://hh.ru/vacancy> [9], в результате чего кандидат был найден, и компании Данон Дэйри Россия был выставлен счет-фактура на сумму 21000 евро [8]. Компанией БИГ ФИШ ФРАНС также был заключен договор [1] от 15.06.2011 с российской компанией – ООО «Велле» на оказание услуг по поиску и подбору кадров для данной компании. От компании был получен заказ на подбор кандидата на должность генерального менеджера для работы в Санкт-Петербурге.

С учетом того, что правовая охрана знаку по международной регистрации №957720 на территории Российской Федерации была предоставлена лишь 27.10.2009, следует отметить, что в период до даты (29.07.2011 года) подачи заявления, т.е. менее, чем за два года заявителем были предприняты действия, связанные как с использованием, так и с намерениями дальнейшего использования знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ, касающихся поиска и подбора персонала (*evaluation, sélection, recrutement et placement de personnel*). При этом следует отметить, что знак по международной регистрации №957720 использовался на бланках договоров и на сайтах в сети Интернет с незначительными изменениями шрифта, не влияющими на его различительную способность и не ограничивающими охрану, предоставленную знаку.

В отношении остальных услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №957720, представленный отзыв не содержит материалов, подтверждающих использование указанного знака в рассматриваемый трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 29.07.2011 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №957720 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, за исключением следующих: «Evaluation, sélection, recrutement et placement de personnel».