

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 №891927 в связи с его неиспользованием, поданное ЗАО «БигФиш», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Международная регистрация №891927 комбинированного знака со словесным элементом «big fish» с конвенционным приоритетом от 04.11.2005 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 03.05.2006 на имя компании NET U ALL (France) (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №891927 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 №891927 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 №981927.

Представитель правообладателя участвовал в заседании коллегии, состоявшемся 09.12.2011, однако отзыва на заявление от 29.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №981927 не представил.

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.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 29.07.2011.

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 №891927 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.