

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 ППС), рассмотрела заявление от 29.09.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №211118, поданное Закрытым акционерным обществом «КАПО Дьюти фри», г. Выборг (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесными элементами «БОЛЬШОЙ», «BOLSHOI» по заявке №2000702384/50 с приоритетом от 08.02.2000 по свидетельству №211118 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 17.04.2002 на имя Государственного академического Большого театра России (Москва) в отношении товаров и услуг 03, 09, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 33, 34, 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Впоследствии наименование правообладателя было изменено, в настоящее время правообладателем является Федеральное государственное учреждение «Государственный академический Большой театр России» (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 211118 представляет собой комбинированное обозначение, в центре которого расположено схематичное изображение здания Большого театра. Над изображением написано слово «БОЛЬШОЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Под изображением написано слово «BOLSHOI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам 01.10.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №211118 в связи с его

неиспользованием в течение законодательно установленного срока в отношении части товаров 33 класса МКТУ: «водка».

В адрес правообладателя, а также в адрес для переписки, указанный в заявке, были направлены уведомления о дате заседания коллегии, назначенной на 08.02.2011.

Заседание коллегии, назначенное на 08.02.2011, было перенесено в соответствии с абзацем 5 пункта 4.3 Правил ППС на 06.04.2011. По причине замены одного из членов коллегии на основании абзаца 3 пункта 4.1 Правил ППС рассмотрение дела было произведено вновь с учетом всех обстоятельств рассматриваемого спора.

Правовая база для рассмотрения заявления от 29.09.2010 включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и Правила ППС.

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 трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктом 5.2. Правил ППС по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

При рассмотрении и оценке материалов заявления от 29.09.2010 коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание следующее.

Заявление от 29.09.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №211118 в связи с его неиспользованием подано от имени ЗАО «КАПО Дьюти фри». Лицом, подавшим заявление, для обоснования заинтересованности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, были представлены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ ЗАО «КАПО Дьюти фри» [1];

- свидетельство о регистрации ЗАО «КАПО Дьюти фри» [2];
- заявление Выборгской таможни [3];
- определение Арбитражного суда о принятии заявления к производству [4];
- определение Арбитражного суда об отложении рассмотрения дела [5];
- государственные таможенные декларации [6];
- фотография продукции, маркированной обозначением «bolshoi vodka» [7];
- решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области [8].

Коллегия палаты по патентным спорам проанализировала материалы, представленные лицом, подавшим заявление, и пришла к выводу о том, что перечисленные выше документы не позволяют признать ЗАО «КАПО Дьюти фри» заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товара 33 класса МКТУ: «водка».

Анализ представленных документов позволяет сделать вывод о том, что ЗАО «КАПО Дьюти фри» осуществляет деятельность, связанную лишь с таможенным оформлением алкогольной продукции и последующей реализацией этой продукции в магазинах беспошлинной торговли. Указанные виды деятельности, осуществляемые ЗАО «КАПО Дьюти фри», при распределении их согласно Международной классификации товаров и услуг в соответствии с их функциями и назначением должны быть отнесены к услугам 36 и 42 классов МКТУ соответственно. Таким образом, из материалов дела усматривается, что лицо, подавшее заявление, не осуществляет деятельность в области производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, относящейся к товарам 33 класса МКТУ. Подтверждением тому также служат представленные документы [6], из которых видно, что лицо, подавшее заявление, лишь ввозит на территорию Российской Федерации алкогольную продукцию, маркированную разными обозначениями. Введение в гражданский оборот алкогольной продукции, маркированной разными обозначениями, и в том числе обозначением «БОЛЬШОЙ Vodka BOLSHOI», не позволяет сделать вывод о том, что наличие исключительных прав на оспариваемый товарный знак затрагивает законные интересы лица, подавшего заявление, и препятствует добросовестному осуществлению предпринимательской деятельности субъектом хозяйствующих отношений в области производства алкогольной продукции. Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает, что ЗАО «КАПО Дьюти фри» имеет

законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №211118.

Также необходимо отметить, что 28.04.2011 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от лица, подавшего заявление, поступило обращение, в котором заявитель указал на то, что коллегия палаты по патентным спорам сделала вывод об отсутствии заинтересованности ЗАО «КАПО Дьюти фри» в подаче заявления на основании Постановления Президиума ВАС РФ №14503/10 от 01.03.2011. В этой связи следует отметить, что Постановления Президиума ВАС не относятся к источнику права. Вместе с тем, коллегия полагает, что изложенные в указанном Постановлении выводы подлежат учету при осуществлении палатой по патентным спорам правоприменительной практики.

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

отказать в удовлетворении заявления от 29.09.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №211118.