

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 №323551, поданное Закрытым акционерным обществом «КАПО Дьюти фри», г. Выборг (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака по заявке №2005719274/50 с приоритетом от 03.08.2005 по свидетельству №323551 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 02.04.2007 на имя Федерального государственного учреждения "Государственный академический Большой театр России", Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 03, 09, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 32, 33, 34, 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству № 323551 представляет собой комбинированное обозначение в форму круга, в центре которого расположено фронтальное изображение здания Большого театра. Под изображением театра в две строчки выполнена надпись «БОЛЬШОЙ ТЕАТР». Под словом «ТЕАТР» помещены цифры 1776. Вдоль окружности сверху и снизу выполнены надписи «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР РОССИИ».

В Палату по патентным спорам 01.10.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №323551 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.

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

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 №323551 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:

- свидетельство о регистрации ЗАО «КАПО Дьюти фри» [1];

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

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 №323551.

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 №323551.