

Палата по патентным спорам в соответствии пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), введенной в действие с 01.01.2008 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее - Правила), рассмотрела заявление от 15.08.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ФИЛИППОВСКИЙ» по свидетельству №213415 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, поданное Сидельниковым Д.И. (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация данного товарного знака была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.05.2002 за №213415 по заявке №2000715625/50 с приоритетом от 26.06.2000 на имя Филиппова Андрея Николаевича, в отношении товаров 30 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно договору о передаче исключительного права на товарный знак зарегистрированному Роспатентом за № РД0006620 от 15.02.2006 права на данный знак были уступлены Рудометовой Г.Е. (далее- правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.08.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №213415 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение срока, установленного законом.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 13.12.2007 за №2000715625/50(915618) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 18.03.2008, с приложением копии заявления.

Правообладатель, ознакомленный с данным уведомлением, представил на заседании коллегии отзыв, в котором указал, что:

- согласно п. 3 ст. 22 ФЗ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам (в течение последних трех лет). Права на товарный знак «Филипповский» были приобретены Рудометовой лишь 5.02 2006 - около двух лет назад, что свидетельствует о том, что она обладала правами на указанный знак на протяжении трёх лет;

- согласно утверждению Рудометовой, ей не известно об использовании указанного товарного знака предшествующим правообладателем. Таким образом, товарный знак не использовался, по независящим от правообладателя обстоятельствам, что необходимо учесть, при данном разбирательстве. После приобретения товарного знака «Филипповский» Рудометовой было установлено, что он незаконно используется ЗАО «Де Ко-Фи» и ОАО «Гостиничный комплекс «Центральный» на фасаде здания для обозначения кондитерской «Филипповская». В этой связи Рудометовой пришлось защищать свои права в судебном порядке. Арбитражным судом г. Москвы был удовлетворен иск, и незаконное использование товарного знака было прекращено в 2007 г.;

- Кроме того, товарный знак «Филипповский» также незаконно используется на территории г. Санкт - Петербург предпринимателем Синельниковым при предоставлении услуг гостиниц (отелей) «Филиппов». До настоящего времени правообладателю не удалось добиться прекращения незаконного использования Синельниковым Д.И, принадлежащего ей товарного знака, несмотря на неоднократные обращения в прокуратуру Центрального района г. Санкт - Петербург и отмену прокуратурой постановления о/у ОБЭП

КМ УВД Центрального района Санкт - Петербург, об отказе в возбуждении уголовного дела;

- При данных обстоятельствах до окончательного решения вопроса о незаконном использовании товарного знака «Филипповский» Рудометова не имеет возможности для полноценной реализации принадлежащих ей прав и воплощения в реальность имеющегося у неё бизнес-плана. Рассматриваемое заявление о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ «Филипповский», является ответным шагом представителей отелей «Филиппов» (предпринимателя Сидельникова Д.И.), направленный на то, чтобы уйти от ответственности на незаконное использование ТЗ и злоупотребить правилами Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

В обоснование своих доводов правообладатель представил следующие документы:

- Письмо Прокуратуры центрального района Санкт-Петербурга от 21.12.2007 на 1 л. [1];

- Письмо Прокуратуры центрального района Санкт-Петербурга от 08.11.2006 на 1 л. [2];

- Решение Арбитражного суда г Москвы на 2 л. [3];

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление на основании следующего.

С учетом даты регистрации (29.05.2002) товарного знака по свидетельству № 213415 правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых пяти

лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных пяти лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

В соответствие с пунктом 3 статьи 22 Закона при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты подачи заявления (15.08.2007) период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака, составляет с 15.08.2002 по 14.08.2007, включительно.

Согласно описанию, приведенному в заявке, словесный товарный знак «ФИЛИППОВСКИЙ» выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Проанализировав отзыв правообладателя и представленные документы, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований считать, что неправомерные действия третьих лиц, направленные на незаконное использование товарного знака, а так же действия самого правообладателя, направленные на предотвращение таких действий, являются уважительной причиной неиспользования товарного знака самим правообладателем, поскольку неправомерные действия третьих лиц не несут в себе препятствий для использования товарного знака правообладателем.

Коллегия также не может признать уважительной причиной неиспользования знака тот факт, что приобретение знака Рудометовой Г.Е. было осуществлено менее трех лет назад и в ее распоряжении не было достаточно времени для введения товаров (услуг) под данным знаком в гражданский оборот.

Указанный вывод основан на том, что использование знака не прерывает течение срока отведенного законом для использования знака, поскольку срок

связан непосредственно со знаком как объектом исключительного права, а не с его владельцем.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить заявления от 15. 08. 2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №213415 полностью.