

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 14.03.2011, поданное г-ном Кензо Тсуджимото (Kenzo Tsujimoto), Япония (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 735835, при этом установила следующее.

Международная регистрация данного знака была произведена 21.06.2000 за № 735835 в отношении услуг 35, 38 и 42 классов МКТУ на имя компании «KENZO», Франция (далее – правообладатель). Срок действия указанной международной регистрации истекает 21.06.2020.

Знак по международной регистрации № 735835 представляет собой словесное обозначение «KENZO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «KENZO» по международной регистрации № 735835 в отношении всех услуг 35 и 42 классов МКТУ по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации спорного знака была обоснована в заявлении тем, что оно является владельцем знака «KENZO ESTATE» по международной регистрации

№ 1016724 и заявителем по заявке № 2009729502 на государственную регистрацию обозначения «KENZO» в качестве товарного знака на его имя в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 30.09.2011, представитель лица, подавшего заявление, указал на то, что г-н Кензо Тсуджимото владеет виноградниками в США и создал винодельню «KENZO ESTATE», на которой им производятся различные вина, а также отметил, что заинтересованность г-на Кензо Тсуджимото в приобретении исключительных прав на знаки «KENZO ESTATE» и «KENZO» в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ обусловлена его деятельностью по продвижению и реализации своих товаров – выпускаемых им вин.

В подтверждение вышеуказанного им были приложены к заявлению и представлены на заседании коллегии Палаты по патентным спорам следующие материалы:

- Сведения о международной регистрации № 1016724 и заявке № 2009729502 [1];
- Сведения из Интернета [2].

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с заявлением, не был представлен отзыв на него.

Вместе с тем, представитель правообладателя, участвовавший в рассмотрении этого заявления, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 30.09.2011, выразил устно мнение о том, что лицо, подавшее заявление, может рассматриваться в качестве заинтересованного лица только в отношении части услуг 42 класса МКТУ – «restauration (alimentation); services de bar».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.03.2011, включает в себя 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 пунктом 3 статьи 1486 Кодекса 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 правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 2], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации спорного знака («KENZO») только в отношении части услуг 42 класса МКТУ, связанных с некоторыми особенностями в деятельности принадлежащей ему винодельни «KENZO ESTATE», – в отношении услуг ресторанов и баров («restauration (alimentation); services de bar»).

Так, согласно материалам [2] областью деятельности лица, подавшего заявление, является производство товаров 33 класса МКТУ (вина). Однако, следует отметить, что перечень услуг спорной международной регистрации не содержит в себе товаров 33 класса МКТУ.

Вместе с тем, материалы [2] содержат сведения о том, что на винодельне «KENZO ESTATE» проводятся экскурсионные туры, предусматривающие для ее посетителей посещение ресторана с дегустацией производимого там вина и эксклюзивной еды, что позволяет признать наличие заинтересованности у лица, подавшего заявление, в

отношении услуг ресторанов и баров («restauration (alimentation); services de bar»), приведенных в перечне услуг спорной международной регистрации.

В отношении остальных услуг данной международной регистрации (например, услуг по продвижению товаров и рекламе, бизнес-услуг, услуг по обеспечению временного проживания и других) лицом, подавшим заявление, не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о его намерениях оказывать такие услуги третьим лицам. Напротив, его представителем было отмечено, что лицом, подавшим заявление, осуществляются действия по продвижению и реализации только своих товаров – выпускаемых им вин.

Лицо, подавшее заявление, обладает исключительным правом на знак «KENZO ESTATE» по международной регистрации № 1016724 и является заявителем по заявке № 2009729502 на государственную регистрацию товарного знака «KENZO», в перечне товаров и услуг которых содержатся услуги, с учетом их формулировок, напрямую связанные с вином [1]. Однако, спорная международная регистрация в своем перечне таких услуг не имеет.

В связи с указанными обстоятельствами необходимо также отметить, что, согласно толкованию понятия заинтересованного лица, данного Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации (см. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10), к таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров и услуг, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Таким образом, заинтересованность лица, подавшего заявление, обуславливается прежде всего конкретной областью его деятельности, а факт подачи им заявки на регистрацию тождественного или сходного знака надлежит учитывать как осуществленное подготовительное действие к использованию этого знака именно в данной сфере, то есть не в качестве альтернативы для документально подтвержденной

информации о конкретной области деятельности лица, подавшего заявление, а только в совокупности двух этих факторов.

Исходя из изложенного выше, правообладателю необходимо было представить доказательства использования спорного знака на территории Российской Федерации только в отношении услуг 42 класса МКТУ «restauration (alimentation); services de bar».

Коллегия Палаты по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «KENZO» по международной регистрации № 735835 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении услуг 42 класса МКТУ «restauration (alimentation); services de bar» и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 14.03.2011 в отношении этих услуг.

По результатам заседания коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим заявление, было представлено особое мнение от 05.10.2011, доводы которого повторяют доводы, ранее представленные им и проанализированные выше.

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

удовлетворить заявление от 14.03.2011 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 735835 в отношении услуг 42 класса МКТУ «restauration (alimentation); services de bar».