

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 13.09.2011, поданное Товариществом с ограниченной ответственностью «Grand Group KZ», Казахстан (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 317968, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2005714951 с приоритетом от 22.06.2005 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.12.2006 за № 317968 в отношении товаров 31 и 32 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «СОРУС», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 317968 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Don Carlos», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Don Carlos» по свидетельству № 317968 полностью 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 прекращении правовой охраны спорного товарного знака была обоснована в заявлении только тем, что им была подана заявка

на регистрацию тождественного товарного знака в Казахстане и подана в ВОИС заявка на международную регистрацию этого товарного знака.

К заявлению были приложены только копии упомянутых в нем заявок.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.12.2011, в обоснование заинтересованности лица, подавшего заявление, никакие документы его представителем также не представлялись.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.12.2011, представил отзыв от 01.12.2011, доводы которого сводятся к тому, что отсутствует надлежащее обоснование заинтересованности у лица, подавшего заявление, а на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.12.2011, представил также отзыв от 05.12.2011, доводы которого сводятся к тому, что спорный товарный знак использовался в указанный в заявлении период времени под контролем правообладателя.

К отзыву от 05.12.2011 правообладателем были приложены документы с целью подтверждения факта использования спорного товарного знака.

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 13.09.2011, 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 обоснование заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в заявлении было указано на то, что им была подана заявка на регистрацию тождественного товарного знака в Казахстане и подана в ВОИС заявка на международную регистрацию этого товарного знака.

В связи с указанным необходимо 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, 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 (либо наличие у него исключительного права на сходный международный знак, для которого испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации) 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.

Следует отметить, что лицом, подавшим заявление, не были представлены документы, которые указывали бы на область его деятельности и/или на конфликт интересов между ним и правообладателем, возникший в соответствующей сфере экономической деятельности по поводу исключительного права на спорный товарный знак или сходное с ним обозначение.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.12.2011, представитель лица, подавшего заявление, устно пояснил, что считает факт подачи в Казахстане двух заявок на регистрацию товарного знака на имя лица, подавшего заявление, достаточным основанием для его признания заинтересованным лицом. На вопрос коллегии, существует ли конфликт интересов у лица, подавшего заявление, и правообладателя по поводу исключительного права на спорный товарный знак на российском рынке соответствующих товаров, он ответил, что ему такие обстоятельства не известны.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает наличия у лица, подавшего заявление, реального намерения использовать спорное обозначение на территории Российской Федерации в определенной области деятельности и, следовательно, заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Don Carlos» по свидетельству № 317968.

В соответствии с упомянутым выше Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

По результатам заседания коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим заявление, было представлено особое мнение от 16.12.2011, доводы которого повторяют доводы, ранее представленные им и проанализированные выше.

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

отказать в удовлетворении заявления от 13.09.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 317968.