

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, рассмотрела заявление от 03.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 921914, поданное Ellos AB, Швеция (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация знака «MILLY» произведена Международным Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 03.04.2007 за № 921914 в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). Владелец знака по международной регистрации № 921914 является MILLY LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 921914 представляет собой словесное обозначение «MILLY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

На территории Российской Федерации знаку «MILLY» по международной регистрации № 921914 правовая охрана предоставлена в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.03.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 921914 в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя (MILLY LLC 265 WEST 37TH STREET, 20TH FLOOR NEW YORK, NY 10018, United States of America) и в адрес для переписки (Monica B. Richman, Thelen Reid Brown Raysman & Steiner LLP, 875 Third Avenue, New York, NY 10022 United States of America) в установленном порядке были направлены

уведомления (ф. 870) от 17.03.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 23.05.2011, с приложением копии заявления от 03.03.2011. Уведомление, направленное в адрес для переписки возвращено почтой.

До даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшегося 23.05.2011, правообладателем был представлен отзыв по мотивам заявления от 03.03.2011, содержащий следующие доводы:

- факт подачи заявки на регистрацию своего товарного знака, равно как и факт заинтересованности лица, подавшего заявление, в регистрации своего знака, не может служить основанием для признания его в качестве заинтересованного лица;

- у Палаты по патентным спорам нет оснований для рассмотрения заявления от 03.03.2011, так как лицо, его подавшее, не является заинтересованным лицом;

- в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 международная регистрация становится независимой от национального знака по истечении срока в пять лет, считая с даты международной регистрации, то есть досрочное прекращении правовой охраны международной регистрации № 921914 в России не может быть осуществлено до 04.04.2012;

- заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации может быть принято для рассмотрения после 03.04.2012, когда российская часть международной регистрации № 921914 станет независимой от национального знака в стране его происхождения;

- начиная с 2007 года, правообладатель активно продавал и продает свои товары, маркируемые знаком «MILLY», в России через дистрибьюторов;

- в связи с ограниченным периодом времени правообладатель не смог собрать и представить все доказательства использования знака.

На основании изложенных аргументов правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления от 03.03.2011.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.05.2011, правообладателем представлены следующие материалы об использовании знака «MILLY»:

- распечатка рекламы из сети Интернет «GLAMOUR МОДНЫЙ БЛОГ» [1];
- копии инвойса и сопроводительных документов [2];
- распечатка переписки о сборе доказательств по знаку «MILLY» [3].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 03.03.2011 включает упомянутые выше Кодекс и Правила.

В соответствии со статьей 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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

Заявление от 03.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 921914 подано в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. В качестве подтверждения заинтересованности лица, подавшего заявление, к заявлению от 03.03.2011 приложена распечатка заявки «MILLY & WILLY», поданной на регистрацию в России, а также распечатки сведений о знаках «MILLY & WILLY», зарегистрированных на имя лица, подавшего заявление, в других странах.

Проанализировав представленные лицом, подавшим заявление, материалы, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что они не отражают заинтересованность Ellos AB в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «MILLY» по международной регистрации № 921914 по следующим причинам.

Среди материалов, представленных лицом, подавшим заявление, отсутствуют какие-либо документы, отражающие ведение им хозяйственной деятельности (или намерения ведения такой деятельности) в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Само по себе наличие регистраций на обозначения «MILLY & WILLY» не позволяет сделать вывод о том, что лицо, подавшее заявление, является производителем товаров, однородных товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному знаку, имеющим реальное намерение использовать спорное обозначение (или сходное

с ним) в своей деятельности и осуществившим необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Следует также отметить, что лицо, подавшее заявление, отсутствовало на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.05.2011, дополнительных материалов, касающихся заинтересованности в подаче заявления от 03.03.2011 не представило.

Таким образом, ввиду отсутствия в материалах дела документов, позволяющих установить область деятельности лица, подавшего заявление, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о том, что лицо, подавшее заявление, действительно заинтересовано в досрочном прекращении правовой охраны знака «MILLY» на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Правообладатель, в свою очередь, представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам аргументы и документы, отражающие проведение им работ по сбору материалов, касающихся использования знака «MILLY».

Вместе с тем исследование доказательств использования знака «MILLY» не требуется, поскольку заинтересованность лица, подавшего заявление, не подтверждена.

Необходимым представляется указать, что довод правообладателя о том, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации может быть принято для рассмотрения только после 03.04.2012, когда международная регистрация № 921914 станет независимой от национального знака в стране его происхождения, не правомерен, поскольку данная Статья (6) Мадридского Соглашения не влияет на обязанность правообладателя использовать принадлежащий ему знак на территории Российской Федерации в соответствии с положениями статьи 1486 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении заявления от 03.03.2011, оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации № 921914.