

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 24.02.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №957761 в связи с его неиспользованием, поданное компанией Hard Rock Limited, Jersey Channel Islands (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Международная регистрация словесного знака «ALL IS ONE» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 07.09.2007 за №957761 на имя компании TAKSİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Turquie) (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 25, 26 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.02.2011 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №957761 в отношении всех товаров 14 и 25 классов МКТУ, указанных в регистрации, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В юридический адрес правообладателя, а также в адрес для переписки в установленном порядке были направлены уведомления от 17.03.2011 о принятии заявления к рассмотрению с приложением экземпляра этого заявления и указанием даты рассмотрения заявления, назначенной на 20.05.2011. Корреспонденция, направленная в адрес для переписки, вернулась с почты.

От лица, подавшего заявление, в адрес Палаты по патентным спорам поступила корреспонденция от 24.03.2011, в которой изложена просьба о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №957761 также и в отношении всех товаров 18, 26 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, и приложены материалы о заинтересованности лица, подавшего заявление, - компании Hard Rock Limited.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, обусловлена тем, что неиспользуемый знак по международной регистрации №957761 затрагивает его интересы в отношении товаров 14 и 25 классов МКТУ, поскольку слоган «ALL IS ONE» активно используется компанией Hard Rock Limited для маркировки сувениров, значков, одежды, обуви, головных уборов и других товаров, предлагаемых к продаже в магазинах сети Hard Rock Cafe.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился и отзыва по мотивам поступившего заявления не представил.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 24.02.2011 включает упомянутые 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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489

настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии со статьей 9 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договолившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в отношении товаров 14 и 25 классов МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 24.02.2011.

От лица, подавшего заявление, поступило особое мнение от 23.05.2011 на решение коллегии, принятое по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления, которое мотивировано следующими доводами.

Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №957761 только

в рамках первоначально поданного заявления от 24.02.2011 и не приняла во внимание просьбу лица, подавшего заявление, от 24.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №957761 также в отношении всех товаров 18, 26 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. По мнению лица, подавшего заявление, коллегией Палаты по патентным спорам неправомерно не рассмотрено заявление в отношении вышеуказанных товаров и услуг, поскольку Правила ППС, регламентирующие процедуру рассмотрения в Палате по патентным спорам, в частности, заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с неиспользованием, не содержат запрета на представление дополнительных материалов к заявлениям лицами, их подавшими.

Следует обратить внимание лица, подавшего заявление, что рассмотрение заявлений и возражений в Палате по патентным спорам осуществляется в административном порядке в соответствии с Правилами ППС, которыми не предусмотрена возможность изменения объема заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в сторону его расширения. Представленные лицом, подавшим заявление, материалы от 24.03.2011 могут быть оформлены в качестве самостоятельного заявления при условии уплаты соответствующей пошлины.

Лицом, подавшим заявление, также было направлено обращение от той же даты на имя Руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам с просьбой направить заявление от 24.02.2011 на новое рассмотрение в ином составе коллегии, доводы которого повторяют доводы особого мнения и проанализированы выше.

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

удовлетворить заявление от 24.02.2011 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №957761 в отношении всех товаров 14 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.