

**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, ГК РФ) 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 20.01.2011, поданное Хотел Чиприани С.р.Л., Италия (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «CIPRIANI RESIDENCES» по свидетельству №339431 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Правообладателем словесного товарного знака «CIPRIANI RESIDENCES» по заявке №2006724975/50 с приоритетом от 31.08.2006, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.12.2007 за №339431, является АЛТУНИС ТРЕЙДИНГ ГЕШТАО Э СЕРВИКОС ЭлДиЭй, Португалия (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №339431 предоставлена в отношении услуг 35, 36, 37, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 20.01.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «CIPRIANI RESIDENCES» по свидетельству №339431 полностью в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя, имеющиеся в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления от 01.02.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 28.03.2011, с приложением копии заявления.

Согласно данным почтовой службы представителем правообладателя корреспонденция была получена 09.02.2011.

Материалы, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №339431 в

отношении вышеуказанных услуг, приложены к заявлению и представлены на коллегии Палаты по патентным спорам 28.03.2011.

Представитель правообладателя присутствовал на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, но доказательств использования товарного знака по свидетельству №339431 не представил.

Из устных пояснений представителя правообладателя следует, что правообладатель в указанный в заявлении период не использовал товарный знак по свидетельству №339431 на территории Российской Федерации, а только ведет переговоры с третьими лицами с целью использования товарного знака.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 20.01.2011 включает Кодекс и упомянутые 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 был 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии со статьей 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, 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.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзывает 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 доказательствами использования товарного знака по свидетельству №339431, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении услуг 35, 36, 37, 43, 45 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 20.01.2011.

В отношении доводов правообладателя, изложенных в обращении к Руководителю Роспатента от 31.03.2011, следует указать следующее.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам представителем правообладателя была выражена просьба о переносе рассмотрения заявления на более поздний срок для представления доказательств использования товарного знака.

Однако на заседании коллегии ни один документ не был представлен. Из устных пояснений представителя правообладателя следовало, что он располагает только одним документом (договором о намерениях), который не переведен на русский язык. При этом было отмечено, что фактическое использование спорного товарного знака в указанный в заявлении период отсутствует.

Как было указано выше, представитель правообладателя был ознакомлен с заявлением 09.02.2011, то есть на дату рассмотрения заявления у него было достаточно времени для сбора документов, позволяющих сделать вывод о серьезных намерениях использования товарного знака и связанных с ними деловых операциях. При этом убедительных аргументов о причинах бездействия по сбору документов не представлено.

В связи с этим, коллегией Палаты по патентным спорам было принято решение об отказе в переносе рассмотрения заявления.

В отношении упомянутого выше договора, приложенного к обращению на имя Руководителя Роспатента от 31.03.2011, следует указать, что данный договор заключен между лицами, связь которых с правообладателем не доказана. Сам же по себе договор представляет протокол о намерениях без указания конкретных действий и сроков. Информация о претворении намерений в реальные действия не представлена.

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

**удовлетворить заявление от 20.01.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №339431 полностью.**