

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 18.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №199937 в связи с его неиспользованием, поданное Хэмилтон Хоутел Партнерс Лтд, Великобритания (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак по заявке №99702387/50 с приоритетом от 04.03.1999 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.02.2001 за №199937 на имя ЗАО Группа «ТДИ-А», Россия в отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 26.02.2007 за №РД0019023, в отношении всех товаров и услуг правообладатель передал свои исключительные права на вышеуказанный товарный знак ООО "БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ проджект", Россия (далее – правообладатель).

Срок действия регистрации продлен до 04.03.2019.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак является комбинированным, состоящим из словесного элемента «Hamilton», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительного элемента, выполненного в виде стилизованной буквы «h». Вся композиция расположена внутри квадрата, исполненного черным цветом. В конце слова расположен элемент «®», который является неохраняемым

элементом товарного знака. Товарный знак охраняется в белом, сером, черном цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №199937 в отношении всех услуг, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.08.2010. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении правообладателю указанного выше уведомления.

Лицом, подавшим заявление, для подтверждения его заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Кодекса были представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта <http://www.wipo.int/romarin/> знака «HAMILTON HOTEL PARTNERS» по международной регистрации №973259 – [1];

- копия предварительного отказа по международной регистрации №973259 – [2];

- распечатка с сайта <http://oami.europa.eu/> регистрации №000973259 – [3];

- распечатки из сети Интернет о заявителе – [4].

Правообладателем на заседании коллегии, состоявшемся 02.08.2010, был представлен отзыв, по мотивам указанного заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- можно признать заинтересованным лицо, подавшее заявление, только в отношении части услуг 36 класса МКТУ, в отношении всех услуг 35, 42 классов МКТУ и остальной части услуг 36 класса МКТУ не были представлены материалы, которые свидетельствовали бы о его заинтересованности в подаче данного заявления;

- при этом правообладатель отмечает, что товарный знак по свидетельству №199937 в отношении услуг 36 класса МКТУ не использовался.

На основании изложенного правообладатель просит Палату по патентным спорам досрочно прекратить действие товарного знака по свидетельству №199937 в отношении части услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным в части удовлетворить заявление от 18.05.2010 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 18.05.2010 включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), и вышеуказанные Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

На основании пункта 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.

На основании пункта 2 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 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 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.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

С учетом даты (18.05.2010) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 18.05.2007 по 17.05.2010 включительно.

Из представленных лицом, подавшим заявление, материалов [1-4] коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что лицо, подавшее заявление, осуществляет хозяйственную деятельность в сфере гостиничного бизнеса и оказывает сопутствующие услуги 35, 36 классов МКТУ. В этой связи прослеживается заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №199937 в отношении части услуг 35 класса МКТУ «административная деятельность в сфере бизнеса, менеджмент в сфере бизнеса», всех услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельстве №199937 и части услуг 42 класса МКТУ «кафе, обслуживание баров; рестораны; консультации профессиональные, включенные в 42 класс».

В отношении иного объема правовой охраны товарного знака по свидетельству №199937 заинтересованность не установлена.

Ввиду изложенного выше, правообладателю следует доказать использование товарного знака по свидетельству №199937 в отношении следующих услуг:

- 35 класс - административная деятельность в сфере бизнеса, менеджмент в сфере бизнеса;

- 36 класс - финансовый менеджмент; операции биржевые с ценными бумагами; оценка недвижимого имущества, сдача в аренду недвижимого имущества, управление недвижимым имуществом; маклерство;

- 42 класс - кафе, обслуживание баров; рестораны; консультации профессиональные, включенные в 42 класс.

Отзыв правообладателя не содержит сведений и документов о действительном использовании товарного знака по свидетельству №199937 в отношении указанных выше услуг, непосредственно правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование данного товарного знака под контролем правообладателя.

Кроме того, на заседании коллегии, правообладателем была устно высказана позиция о том, что товарный знак по свидетельству №199937 не использовался в отношении указанных выше услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №199937 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки для части услуг 35, 42 классов МКТУ и всех услуг 36 класса МКТУ, указанных выше, и следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 18.05.2010.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 18.05.2010, досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №199937, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

526

R.

591

белый, серый, черный

511

25 - одежда, обувь, головные уборы, перчатки.

35 - агентства по экспорту-импорту; исследования в области деловых операций; демонстрация товаров; организация выставок и ярмарок с коммерческой и рекламной целями; услуги в области общественных отношений; реклама.

42 - реализация товаров, включенных в 25 класс, а именно: одежды, обуви, головных уборов; дизайн промышленный, художественный, в области упаковки [услуги], в области оформления интерьера; информация о состоянии моды, услуги модельеров, охрана гражданская; прокат одежды, прокат торговых автоматов; сопровождение в общественных местах (услуги компаньонов); организация встреч по интересам.