

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 04.04.2008, поданное компанией «Репортер Спунка из ограничона одповедзялнося», Польша (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 791650, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 791650 знака «Reporter junior» произведена МБ ВОИС 01.10.2002г. в отношении товаров 25 класса МКТУ, перечисленных в перечне, на имя фирмы FINANZIARIA INGHIRAMI, S.r.l., Италия (далее - правообладатель). Решением Роспатента от 30.10.2003. международной регистрации №791650 знака «Reporter junior» предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 25 класса МКТУ. Знак по международной регистрации №791650 представляет собой словесное обозначение «Reporter junior», при этом слово «Reporter» выполнено с использованием оригинального шрифта, а слово «junior» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны международного знака №791650 в отношении товаров 25 (одежда, обувь, головные уборы) класса МКТУ, в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес представителя правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 20.03.2009г. о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 24.04.2009г.

Правообладателем исключительного права на международный знак №791650 до даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам были

представлены следующие документы, которые, по его мнению, являются доказательствами использования знака «Reporter junior»:

- Копия лицензионного договора на использование знака №791650, зарегистрированного в Роспатенте 09.06.2007г. [1];
- Счета от компании ИН.ПРО.ДИ. – ИНГИРАМИ ПРОДУЦИОНЕ ДИСТРИБУЦИОНЕ С.п.А. (подразделение САНРЕМО), лицензиата правообладателя, и таможенные декларации Европейского Союза, [2];
- Рекламные публикации, [3];
- Список российских партнеров правообладателя с указанием дат и сумм поставок, [4];
- Копии счетов Специализированного государственного учреждения «Главный научно-информационный вычислительный центр Федеральной Таможенной Службы России», [5];
- Заявление ООО «Торговый Дом «Корстон», филиала в Казани, о продаже товаров, маркированных товарным знаком «REPORTER», [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 791650 знака «REPORTER» в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) и упомянутые 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 или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со

статьей 26 Закона. Использование 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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 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.

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

Согласно пункту 4 статьи 1486 Кодекса прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 1486 ГК РФ, 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.

С учетом даты (04.04.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование на территории Российской

Федерации принадлежащего ему международного знака, составляет с 04.04.2005г. по 03.04.2008г. включительно.

Знак по международной регистрации №791650 представляет собой словесное обозначение «Reporter junior», при этом слово «Reporter» выполнено с использованием оригинального шрифта, а слово «junior» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

По информации МБ ВОИС за указанный период правообладателем знака являлась компания FINANZIARIA INGHIRAMI, S.r.l., Италия. Кроме того, в соответствии с лицензионным соглашением, зарегистрированным Роспатентом 09.06.2007г., право на использование знака по международной регистрации №791650 знака, в том виде как он зарегистрирован, предоставлено компании ИН.ПРО.ДИ. – ИНГИРАМИ ПРОДУЦИОНЕ ДИСТРИБУЦИОНЕ С.п.А., Италия.

В связи с этим Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель - компания FINANZIARIA INGHIRAMI, S.r.l., Италия и его лицензиат – компания ИН.ПРО.ДИ. – ИНГИРАМИ ПРОДУЦИОНЕ ДИСТРИБУЦИОНЕ С.п.А., Италия, производили товары 25 классов МКТУ, маркированные обозначением «Reporter junior» (международная регистрация №791650), и реализовывали их в Российской Федерации в период с 04.04.2005г. по 03.04.2008г. включительно.

Анализ представленных правообладателем материалов показал, что они не подтверждают факт использования спорного знака правообладателем и его лицензиатом в обозначенный период времени.

Все представленные документы [2-6] не содержат указания на знак «Reporter junior» по международной регистрации №791650. Кроме того, документы [2] не могут быть учтены, поскольку не свидетельствуют о пересечении товаров, маркированных спорным знаком, таможенной границы, что подтверждало бы их ввоз на территорию Российской Федерации в установленном порядке и введении в гражданский оборот. Так представленные декларации ЕС свидетельствуют лишь о намерении правообладателя (лицензиата) осуществить

поставку товара в РФ. Кроме того, отсутствует подтверждение факта оплаты товара, указанного в счетах.

Документ [4], называемый правообладателем «Список российских партнеров с указанием дат и сумм поставок», не может быть принят во внимание, как документ, подтверждающий поставки товаров 25 класса МКТУ на территорию Российской Федерации, поскольку отсутствует возможность соотнесения продукции (товара) со спорным знаком, кроме того, документ [4] не имеет подписи и/или печати.

В отношении фактических данных [3] следует отметить, что они лишь указывают на размещение в СМИ рекламы товаров 25 класса МКТУ, маркированных иным знаком, нежели оспариваемое обозначение «Reporter junior». Указанные материалы также не могут быть приняты во внимание как доказательства использования спорного знака №791650, поскольку относятся к периоду до 2008г., а правообладатель не указывает каких-либо причин, которые могли бы считаться уважительными причинами неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке, что позволило бы признать применение знака в рекламе, на выставках использованием товарного знака в контексте абзаца 2 пункта 1 статьи 22 Закона.

Таким образом, представленные правообладателем материалы не свидетельствуют об использовании им знака «Reporter junior» по международной регистрации № 791650 на территории РФ в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании знака «Reporter junior» по международной регистрации № 791650 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 25 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 04.04.2008г.

Относительно доводов особого мнения от 29.04.2009г. и доводов жалобы от 14.05.2009г. на имя Руководителя Роспатента, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Мнение представителя правообладателя о том, что при рассмотрении заявления от 04.04.2008г. компании «Репортер Спулка из ограничена одповедзялнося» о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 791650 знака «Reporter junior» не исследовался вопрос заинтересованности лица, подавшего заявление, ошибочно.

Вопрос о наличии заинтересованности у лица, подавшего заявление, был исследован коллегией Палаты по патентным спорам. По результатам исследования установлено, что компания «Репортер Спулка из ограничена одповедзялнося», Польша имеет законный интерес в прекращении правовой охраны на территории РФ знака «Reporter junior» по международной регистрации № 791650, поскольку обладает исключительным правом на фирменное наименование (оригинальная часть), сходное до степени смешения с международным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, а также осуществляет предпринимательскую деятельность в той же области, к которой относятся товары, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении знака по международной регистрации №791650.

Изложенные обстоятельства позволили коллегии Палате по патентным спорам придти к выводу о том, что компания «Репортер Спулка из ограничена одповедзялнося», Польша имеет намерение по реальному использованию в гражданском обороте на территории Российской Федерации для индивидуализации своих товаров обозначение, сходное до степени смешения с международным знаком, в отношении которого подано заявление от 04.04.2008г.

Иные доводы правообладателя особого мнения и жалобы, повторяют доводы, изложенные в отзыве, и не опровергают выводы, сделанные на основе проанализированных выше материалов.

Таким образом, особое мнение представителя правообладателя не содержит доводов, не рассмотренных коллегией Палаты по патентным спорам и не учтенных при принятии настоящего решения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 04.04.2008 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 791650 полностью.