

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила) рассмотрела заявление от 18.05.2007, поданное ООО «ЭЛТАУН» (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №633016 знака «ICEBERG», при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 633016 знака «ICEBERG» произведена МБ ВОИС 07.03.1995г. в отношении товаров 20, 21, 30, 32, 33 и 34 классов МКТУ, перечисленных в перечне, на имя GILMAR S.P.A., Италия (далее - правообладатель). Решением Роспатента международной регистрации №633016 знака «ICEBERG» предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров:

класс 20 МКТУ: мебель, зеркала, обрамления для картин и т.п.; изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс;

класс 21 МКТУ: домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам;

класс 30 МКТУ: кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные

изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед;

класс 32 МКТУ: пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков;

класс 34 МКТУ: табак, курительные принадлежности, спички.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.05.2007 о досрочном прекращении правовой охраны международного знака «ICEBERG», регистрация № 633016 в отношении всех зарегистрированных товаров в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 27.09.2007 г. за №656005/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 13.11.2007, с приложением копии заявления.

По просьбе представителя правообладателя заседание коллегии Палаты по патентным спорам переносилось. Окончательное заседание состоялось 28 января 2008 г.

Правообладателем исключительного права на международный знак №633016 на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам были представлены следующие документы:

- счета за 2000-2004 гг. (1);
- каталог продукции (2);
- счета-проформы от Джилмар С.п.А. к российской компании (3);
- счета от компании Гальванина, лицензиата Джилмар С.п.А. к российской компании (4);
- таможенная декларация Европейского Сообщества (5);

- транспортные документы на поставку товаров в Россию (6);
- рекламные публикации в российской прессе (7).

По мнению правообладателя, представленные им документы свидетельствуют об использовании международной регистрации №633016 знака “ICEBERG” на территории РФ.

Отзыв также содержит просьбу оставить правовую охрану международную регистрацию № 633016 на товарный знак «ICEBERG» в силе и отказать в удовлетворении заявления.

С учетом даты (07.03.1995) международной регистрации №633016 правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и упомянутые Правила ППС.

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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

Использованием может быть также признано 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.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

С учетом даты (18.05.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование

принадлежащего ему товарного знака составляет с 18.05.2002 по 17.05.2007.

В указанный период времени обладателем исключительного права на международную регистрацию №633016 знака «**ICEBERG**» являлась компания GILMAR S.P.A. (Италия).

К правоотношениям с участием иностранных юридических лиц применяются правила российского гражданского законодательства, если иное не предусмотрено федеральным законом. Определяющим фактом возникновения правоспособности иностранного юридического лица на территории Российской Федерации является факт государственной регистрации в порядке, установленном статьей 49 ГК РФ и специальным законом о государственной регистрации юридических лиц. Иностранные юридические лица могут быть представлены в виде филиала, представительства, дочерней компании, российской компании со 100 % иностранным капиталом, совместного предприятия.

Правообладатель не представил каких-либо документов, подтверждающих право компании GILMAR S.P.A. (Италия) на осуществление предпринимательской деятельности и соответственно выпуск товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку «**ICEBERG**» по международной регистрации №633016 в гражданском обороте на территории Российской Федерации.

Что касается фактических данных (1, 3, 5, 6), то следует отметить, что представленные материалы не могут быть приняты во внимание, поскольку правообладателем не представлено документального подтверждения того, что товар, указанный в документах, в установленном порядке пересек таможенную границу Российской Федерации, т.е. тем самым был законным образом введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Так представленные декларации свидетельствуют

лишь о намерении правообладателя осуществить поставку товара в РФ. Кроме того, отсутствует подтверждение факта оплаты товара.

В отношении фактических данных (2, 7) следует отметить, что они лишь указывают на размещение в российских и иностранных СМИ рекламы товаров 32 класса МКТУ «минеральная вода» и товаров 21 класса МКТУ «посуда», маркированных обозначением «ICEBERG» и не содержат сведений, позволяющих соотнести рекламируемые товары с правообладателем - GILMAR S.P.A. (Италия). Указанные материалы также не могут быть приняты во внимание как доказательства использования товарного знака, поскольку 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.

Относительно фактических данных, изложенных в (4), следует отметить, что они не могут быть учтены. Доказательства надлежащего использования товарного знака в отношении указанных в счетах товаров на основании зарегистрированного в установленном статьей 26 Закона порядке лицензионного договора на имя компании Гальванина отсутствуют.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление о неиспользовании указанного международного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, в отношении всех товаров и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 18.05.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 18.05.2007 и досрочно полностью прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «ICEBERG» по международной регистрации №633016.**