

Палата по патентным спорам 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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 23.10.2006, поданное Закрытым акционерным обществом «Электро-Ком», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 831433, при этом установлено следующее.

Правообладателем знака «SPARKLE TELECOM» по международной регистрации № 831433 является компания «Telecom Italia S.p.A.», Италия (далее – правообладатель).

Правовая охрана знаку «SPARKLE TELECOM» по международной регистрации № 831433 была предоставлена 19.10.2003 на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 и услуг 36, 38 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 23.10.2006 о досрочном прекращении правовой охраны знака «SPARKLE TELECOM» по международной регистрации № 831433 полностью по причине его неиспользования в течение трех лет после его регистрации, т.е. по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенного в действие 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее – Закон).

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 11.12.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного соответственно на 20.02.2007, с приложением копии заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.02.2007, представитель правообладателя представил заявление о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления о досрочном прекращении

правовой охраны знака «SPARKLE TELECOM» по международной регистрации № 831433 на более поздний срок в связи с необходимостью сбора доказательств использования указанного знака на территории Российской Федерации в целях обеспечения полного и объективного рассмотрения заявления. Указанное заявление было удовлетворено коллегией Палаты по патентным спорам. Лицо, подавшее заявление, выразило согласие с переносом заседания коллегией Палаты по патентным спорам на более поздний срок.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 30.03.2007, представитель правообладателя представил Отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака «SPARKLE TELECOM» по международной регистрации № 831433, в котором отмечает следующее:

- согласно пункту 2.5 Правил заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обосновано лишь утверждением заявителя о неиспользовании товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации или предоставления правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации и его неиспользования до подачи такого заявления; таким образом, в отношении международных регистраций следует руководствоваться льготным трехлетним периодом, отсчитываемым с даты предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации, а не с даты регистрации в международном Реестре;

- вышеупомянутая норма Правил полностью корреспондирует статье 5 С Парижской Конвенции, в которой указывается, что «если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия»; справедливый срок, установленный российским законодательством, в настоящее время составляет 3 года;

- что касается международной регистрации № 831433, то первоначально, а именно: 15.08.2005, экспертизой было принято решение о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SPARKLE TELECOM» в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании

сходства знака по международной регистрации № 831433 с товарными знаками других лиц; данное обстоятельство значительно затруднило возможность беспрепятственного использования знака «SPARKLE TELECOM» на территории Российской Федерации; впоследствии экспертиза решением от 28.11.2005 предоставила правовую охрану знаку «SPARKLE TELECOM» на территории Российской Федерации в отношении услуг 36 и 38 классов МКТУ;

- таким образом, льготный трехлетний период истекает 28.11.2008; следовательно, заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака «SPARKLE TELECOM» на территории Российской Федерации было подано в нарушение пункта 2.5 Правил;

- знак «SPARKLE TELECOM» по международной регистрации № 831433 использовался на территории Российской Федерации в отношении услуг 38 класса МКТУ в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, что подтверждается следующим:

- знак «SPARKLE TELECOM» использовался и используется компанией Telecom Italia Sparkle Spa в силу лицензионного договора, заключенного между указанной компанией и правообладателем; лицензиат является 100% дочерней компанией правообладателя и осуществляет свою деятельность, предлагая своим клиентам полный спектр решений в области связи;
- лицензиат посредством своего российского представительства устанавливает партнерские отношения с российскими операторами фиксированной и мобильной связи; так, в силу заключенных с российскими операторами связи Договоров лицензиат оказывает своим российским партнерам телекоммуникационные услуги в виде предоставления канала связи для обмена данными (услуга виртуального транзита);
- российские операторы связи предоставляют российским представителям связи (абонентам) возможность беспрепятственно получать и передавать данные в пределах европейского континента.

К Отзыву на заявление представлены копии следующих документов:

- Лицензионное Соглашение между правообладателем и компанией Telecom Italia Sparkle S.p.a. и его перевод на русский язык на 27л. [1];

- Договоры об оказании услуг, заключенные между компанией Telecom Italia Sparkle S.p.a. и российскими операторами связи, их перевод на русский язык на 32л. [2];
- Корреспонденция, направленная компанией Telecom Italia Sparkle S.p.a. в адрес российских партнёров, и её перевод на русский язык на 14л. [3];
- бланк заказа на организацию услуг; счёт, выставленный компанией Telecom Italia Sparkle S.p.a. и их перевод на русский язык на бл. [4];
- бланк извещения о приёмке и его перевод на русский язык на 2л. [5];
- распечатка сайта <http://www.telecomitaliasparkle.com> и его перевод на русский язык на 2л. [6];
- обложка и страница телефонного справочника «Information Moscow» на 2л. [7];
- заявка на визу и её перевод на русский язык на 2л. [8];
- Свидетельство Государственной Регистрационной Палаты № 13096.1, Разрешение Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации от 08.08.2003 и Дополнение к нему на 3л. [9];
- Договор об Аренде № 1354/П-06 и приложения к нему на 18л. [10].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.05.2007, представитель правообладателя представил копию страниц из Федерального закона Российской Федерации «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ на 3л. [11].

Заявитель, проанализировав Отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака «SPARKLE TELECOM», представил следующие доводы:

- согласно действующим нормативным документам, в частности, относящимся к Мадридской системе международной регистрации знаков, начало трёхлетнего периода, в течение которого правовая охрана знака не может быть прекращена по причине его неиспользования, приходится на дату международной регистрации знака независимо от того, был ли национальным патентным ведомством направлен предварительный отказ в предоставлении правовой охраны знаку;
- представленные правообладателем оспариваемого знака документы не являются доказательством того, что дочерняя компания Telecom Italia Sparkle S.p.a. использовала знак «SPARKLE TELECOM» по международной регистрации № 831433 на территории Российской Федерации в отношении услуг, для которых он зарегистрирован;

- деятельность по оказанию услуг связи в Российской Федерации осуществляется только на основании лицензии, выданной федеральным органом исполнительной власти в области связи (статья 29 Закона «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ); правообладатель не представил доказательств того, что он либо его дочерняя компания имеет такую лицензию;
- в представленных правообладателем документах говорится о деятельности фирмы Telecom Italia Sparkle S.p.a. за пределами территории Российской Федерации;
- дочерняя компания правообладателя Telecom Italia Sparkle S.p.a. не является правообладателем знака «SPARKLE TELECOM» по международной регистрации № 831433; она также не является лицом, которому было предоставлено право на использование указанного знака на территории Российской Федерации в установленном порядке (статьи 22 и 26 Закона).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.05.2007, заявитель представил копии следующих документов:

- Федеральный закон Российской Федерации «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ на 34л. [12];
- Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» от 09.02.2007 № 14-ФЗ на 4л. [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 23.10.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака со словесными элементами «SPARKLE TELECOM» по международной регистрации № 831433 ввиду нижеследующего.

С учетом даты (19.10.2003) международной регистрации № 831433 правовая база для рассмотрения заявления от 23.10.2006 включает Закон 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 или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьёй 26 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Лицензионный договор регистрируется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации указанный договор считается недействительным (статья 27 Закона).

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трёх лет после его регистрации.

В соответствии со статьей 4 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее – Протокол) с даты регистрации или внесения записи, произведенной в соответствии с положениями Статей 3 и 3<sup>ter</sup>, охрана знака в каждой заинтересованной Договаривающейся стороне будет такой же, как если бы этот знак был заявлен непосредственно в Ведомстве этой Договаривающейся стороны.

В соответствии с пунктом 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а также о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации или предоставления правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

В соответствии со статьей 5С «если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия».

Следует отметить, что при рассмотрении заявлений, предусмотренных пунктом 1.12 Правил, в качестве даты предоставления правовой охраны международной регистрации знака в Российской Федерации считается дата международной регистрации, что предусмотрено статьей 4 Протокола. Поэтому неиспользование знака на территории Российской Федерации рассматривается в течение любых трех лет после международной регистрации знака, т.е. в данном случае после 19.10.2003.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что для оказания услуг связи необходима лицензия в соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ. Наличие такой лицензии у компании Telecom Italia Sparkle S.p.a. представленные документы не подтверждают.

Лицензионное Соглашение между правообладателем и компанией Telecom Italia Sparkle S.p.a. [1] не содержит упоминание о знаке «SPARKLE TELECOM» по международной регистрации № 83143. Кроме того, указанное соглашение не является лицензионным договором, зарегистрированным в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации указанный договор считается недействительным (статья 27 Закона).

В соответствии с Договорами об оказании услуг, заключенными между компанией Telecom Italia Sparkle S.p.a. и российскими операторами связи «ЭДН СОВИНТЕЛ ЛЛС» и «ТРАНСТЕЛЕКОМ»[2], стороны, участвующие в Договорах, оказывают услуги по обмену международным трафиком на территории Великобритании (Лондон). Об оказании услуг на территории Российской Федерации какая-либо информация отсутствует.

Корреспонденция, направленная компанией Telecom Italia Sparkle S.p.a. в адрес ОАО «Ростелеком», в том числе приложение № 1 к Договору о телекоммуникационных услугах [3], относится к расценкам на телефонный трафик между Италией и Россией и не указывает на какую – либо деятельность компании Telecom Italia Sparkle S.p.a. на территории Российской Федерации, так же, как и копии Бланков заказов [4], счета, выставленного компанией Telecom Italia Sparkle S.p.a. [5] за обслуживание, бланка

извещения о приемке (доказательства реализации обслуживания по схеме Москва – Милан - Солонники отсутствуют), заявки на визу [8]. Информация с сайта Интернет <http://www.telecomitaliasparkle.com> [6] так же не содержит сведений о работе компании Telecom Italia Sparkle S.p.a. на территории Российской Федерации.

Копии страниц из телефонного справочника [7] не содержат информацию о дате выпуска указанного справочника, его тираже, месте производства и распространения, что не позволяет рассматривать указанные материалы в качестве доказательства использования знака «SPARKLE TELECOM» в трехлетний период с даты международной регистрации.

Свидетельство Государственной Регистрационной Палаты № 13096.1, Разрешение Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации от 08.08.2003 и Дополнение к нему [9] также не являются доказательством использования знака «SPARKLE TELECOM» в отношении товаров 09 и услуг 36 и 38 классов МКТУ, т.к. в указанных документах говорится о том, что компании Telecom Italia Sparkle S.p.a. разрешается «открыть в России в г.Москве Представительство в целях эффективного содействия развитию научно-технического и промышленно-экономического сотрудничества с российскими организациями». Однако, как отмечалось выше, указанная компания не имеет лицензии на оказание услуг связи (статья 29 Закона Российской Федерации «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ).

Таким образом, представленные документы не подтверждают использование знака «SPARKLE TELECOM» по международной регистрации № 831433 на территории Российской Федерации в трехлетний период после даты международной регистрации 19.10.2003.

В силу изложенного Палата по патентным спорам, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 23.10.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 23.10.2006 и досрочно полностью прекратить правовую охрану знака «SPARKLE TELECOM» по международной регистрации № 831433 на территории Российской Федерации.**