

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, 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.06.2007, о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №510030 в связи с ее неиспользованием на территории Российской Федерации, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интел», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №510030 словесного знака «PERLE'» с конвенционным приоритетом от 24.07.1986 произведена в Международном бюро ВОИС 12.01.1987 на имя FERRARI F.LLI LUNELLI S.P.A., Via del Ponte di Ravina, 15, I-38040 TRENTO (IT) (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 25, 33 классов МКТУ. Срок действия международной регистрации №510030 продлен до 12.01.2017.

На основании окончательного решения Роспатента от 25.05.1988 правовая охрана знаку «PERLE'» по международной регистрации №510030 была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 19.06.2007 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №510030 знака «PERLE'» в отношении товаров 33 класса МКТУ, представленных в перечне регистрации, по причине его неиспользования на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель представил в Палату по патентным спорам отзыв, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

- на алкогольном рынке России присутствуют игристые вина производства компании FERRARI (Италия), которые приобрели достаточную известность у потребителей;

- игристые вина стали поставляться на территорию России благодаря усилиям компании «Алианта Групп» - крупной дистрибьюторской компании по продвижению известных мировых марок алкогольных напитков;

- в Интернете имеется информация о конкурсе «Vinnaya Karta Open 2005», в рамках которого обладателем серебряной медали стало вино FERRARI «PERLE'» Brut – 1999 г., что свидетельствует о том, что данный товар присутствует на рынке;

- вина, маркированные товарным знаком «PERLE'», можно приобрести в Интернет-магазинах, например alcomag.ru, vantagegourmet.ru, winenews.ru;

- информация об оспариваемом товарном знаке размещалась в журнале «ГАСТРОНОМЪ»;

- в различных ресторанах, в том числе, Villa Urbana и Peppino, посетителям предлагают вина под товарным знаком «PERLE'».

В подтверждение использования знака «PERLE'» по международной регистрации №510030 правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатки страниц из сети Интернет, на 53 л. [1];
- письмо компании «Алианта Групп», на 2 л. [2];
- документы, представленные без перевода на русский язык, на 31 л. [3];
- соглашение о дистрибуции с переводом на русский язык, на 20 л. [4];
- лицензии ООО «Алианта Групп» на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции, на 3 л. [5];
- сертификаты соответствия, на 8 л. [6];
- таможенные декларации, на 9 л. [7];
- накладная на покупку бутылки вина ПЕРЛЕ от 30.07.3008 с чеком, подтверждающим оплату товара, на 1 л. [8];
- товарные накладные, на 11 л. [9].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 19.06.2007 частично.

Исходя из пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23.09.1992 №3521-I «О введении в действие закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров», с учетом даты (12.02.1987) международной регистрации №510030 правовая база для рассмотрения заявления включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично на основании решения Палаты по патентным спорам, принятого по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Пунктом 1 статьи 22 Закона установлено, что 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.

В соответствии со статьей 9 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договолившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва 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 на территории Российской Федерации.

Знак по международной регистрации №510030 представляет собой словесное обозначение «PERLE'», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ vins, spiritueux, liqueurs, vins mousseux, extraits alcooliques (вина, спиртные напитки, ликеры, игристые вина, алкогольные экстракты).

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №510030 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.06.2007.

Согласно заявлению ООО «Интел» знак «PERLE'» по международной регистрации №510030 не используется на территории Российской Федерации в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В соответствии с заявлением, Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель вводил в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации товары 33 класса МКТУ с использованием знака по международной регистрации №510030 в период с 19.06.2002 по 18.06.2007, включительно.

По информации базы данных Международного Бюро ВОИС за указанный период времени правообладателем международной регистрации №510030 являлась итальянская компания FERRARI F.LLI LUNELLI S.P.A., Via del Ponte di Ravina, 15, I-38040, TRENTO (IT).

Проанализировав документы [1-9], представленные правообладателем, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют об использовании знака «PERLE'» на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении только части товаров 33 класса МКТУ (вина, спиртные напитки, игристые вина).

Соглашение о дистрибуции [4] в совокупности с грузовыми таможенными декларациями [7] позволяют говорить о том, что в обозначенный выше период

времени ООО «Алианта Групп», являясь дистрибьютором компании FERRARI F.LLI LUNELLI S.P.A., осуществляла оптовую закупку и ввоз на территорию Российской Федерации вин, маркированных знаком «PERLE'». При этом ООО «Алианта Групп» имеет лицензию [5] на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции.

Также правообладателем были представлены сертификаты соответствия [6], полученные на имя ООО «Алианта Групп» для игристых вин «PERLE'», в которых компания FERRARI F.LLI LUNELLI S.P.A. указана в качестве изготовителя товаров.

Таким образом, представленные правообладателем международной регистрации №510030 доказательства свидетельствуют об использовании им знака «PERLE'» на территории Российской Федерации в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении товаров 33 класса МКТУ - вина, спиртные напитки, игристые вина.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 19.06.2007 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «PERLE'» по международной регистрации №510030 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров 33 класса МКТУ:

vins, spiritueux, vins mousseux.