

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела заявление от 05.08.2005 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 523112 знака «Formula one» в связи с его неиспользованием, поданное компанией Формула Уан Лайсенсинг Б.В., Нидерланды, при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №523112 знака «Formula one», произведенной 03.06.1988 в отношении товаров 9, 11 и 21 классов МКТУ, приведенных в перечне, является Де'Лонги С.П.А. ВИА Людовико Зетц I-31100 ТРЕВИЗО (Италия) (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.08.2005 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №523112 знака «Formula one» полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель представил в Палату по патентным спорам отзыв от 25.04.2006, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

- поскольку международная регистрация № 523112 произведена до даты вступления в силу Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», то при рассмотрении заявления от 05.08.2005 должен учитываться пятилетний срок и соответственно должны быть

представлены доказательства использования знака в период 05.08.2000 – 05.08.2005 гг.;

- товарный знак используется правообладателем на продукции, поставляемой в Российскую Федерацию в адрес своих российских партнеров, которые, в свою очередь, продают приобретенный ими товар российским торговым организациям, либо реализуют его сами через свои магазины или сеть Интернет;

- факт использования товарного знака подтверждается счетами и каталогами продукции правообладателя;

- доказательством использования товарного знака также можно рассматривать представленные рекламные материалы, поскольку в них содержатся признаки публичной оферты (статья 494 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладателем международной регистрации №523112 в качестве доказательств использования товарного знака в отношении приведенных в перечне товаров 9 класса МКТУ, а именно, электробытовые приборы, и товаров 11 класса МКТУ, а именно климатическое оборудование и нагревательные приборы, представлены следующие материалы:

1. Счета за поставку товаров (а именно, электробытовые приборы, нагревательные приборы и климатическое оборудование, маркированные товарным знаком, а также таможенные декларации за 2001 год на 14 л. [1];

2. Фирменный каталог товаров правообладателя, содержащий артикулы товаров, указанных в счетах на 11 л. [2];

3. Рекламные материалы, опубликованные в сети Интернет, в том числе, содержащие предложение к продаже товаров правообладателя, маркированных оспариваемым товарным знаком на 13 л. [3].

По мнению правообладателя, представленные материалы подтверждают использование товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ – электробытовые приборы и товаров 11 класса МКТУ – «климатическое оборудование и нагревательные приборы», в связи с чем правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления от 05.08.2005

и оставить в силе действие на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 523112 в отношении указанных товаров 09 и 11 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения Палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 05.08.2005.

С учетом даты регистрации и даты предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 523112 знака «Formula one» правовая база для рассмотрения заявления от 05.08.2005 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично 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.

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.

С учетом даты (05.08.2005) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование

принадлежащего ему товарного знака составляет с 04.08.2000 по 04.08.2005, включительно.

В соответствии с требованиями, изложенными в заявлении, вопрос о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 523112 касается всех товаров 09, 11 и 21 классов МКТУ, в отношении которых указанной международной регистрации предоставлена правовая охрана.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

Правообладатель оспариваемого товарного знака производил выпуск электронагревательных приборов - радиаторов моделей F1-150, F1-200, F1-200-T, которые в соответствии с каталогом 1993 года маркировались оспариваемым товарным знаком.

Согласно счетам и таможенным декларациям электронагревательные приборы предназначались для ввоза на территорию Российской Федерации [1, 2] в принимающие организации ООО «Мегида», Москва и ООО «Автопромснабсервис», Санкт-Петербург.

Однако факт поставки указанных товаров и их оплаты ООО «Мегида», Москва и ООО «Автопромснабсервис», Санкт-Петербург представленными документами не подтверждается. На таможенных декларациях [1] отсутствует подтверждение о пересечении указанных товаров таможенной границы Российской Федерации, что не позволяет сделать вывод о введении товаров в хозяйственный оборот путем их ввоза в установленном порядке.

Что касается рекламных материалов [3], то они не могут быть приняты во внимание при рассмотрении заявления, поскольку выходят за рамки периода времени, в течение которого должно быть доказано использование оспариваемого знака.

В отношении остальных товаров доказательства использования знака «Formula one» правообладателем не представлялись.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 05.08.2005 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №523112 знака «Formula one» полностью.**