

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 от 11.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №705176 знака «RAIN BOW», поданное ЗАО «Ай Пи Про», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №705176 комбинированного знака со словесным элементом «RAIN BOW» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 11.11.1998 с конвенционным приоритетом от 09.11.1998 на имя компании UAB «DOKLAS» (Литва) (далее – правообладатель) в отношении товаров 23, 26 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №705176 знака со словесным элементом «RAIN BOW» в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления в соответствии с положением пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, введенного в действие 17.10.1992(далее – Закон), в отношении всех товаров, указанных в регистрации.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, представил отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №705176 на территории Российской Федерации.

В качестве доказательства использования на территории Российской Федерации вышеуказанного знака правообладатель представил копии следующих документов:

- счета-фактуры от 30.10.2004, 20.09.2004, 30.04.2004 на 3 л.[1];
- акты и счета-фактуры от 19.03.2004, от 27.02.2004 и от 30.01.2004 на 3 л.[2];
- журналы «Курьер. Рынок легкой промышленности» №№1-4, 8, 9 за 2004 на 6 л. и №8 за 2005г. на 1 л. [3];
- официальный каталог «Текстильлегпром» за 22-25 марта 2005 на 4 л. [4];
- счет-фактура от 24.09.2004 и акт приема-передачи работ по договору №23-ВК от 18.08.2004, счет-фактура от 30.09.2004 и акт приема-передачи работ по договору №91-ПНР от 06.09.2004, официальный каталог «Текстильлегпром» за 21-24 марта 2004 на 5 л. [5];
- счет №37/1-2 от 22.01.2004, акт №3611 от 26.03.2004, счет-фактура от 26.03.2004 на 3 л.[6];
- счет №24-ЕХ/1-2 от 13.01.2003, официальный каталог Ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности, 25-28 марта 2003 на 3 л.[7];
- счет №23-ЕХ/1-3 от 05.06.2002, официальный каталог Ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности, 17-20 сентября 2002 на 3 л.[8];
- журнал «ЛегПромБизнес. Оптовик» за 2003, 2005гг. на 2 л. [9];
- журнал «Рабочая одежда и средства индивидуальной защиты» за 2003 на 1 л. [10];
- ежегодное информационно-аналитическое справочное издание «Текстильная и легкая промышленность России» на 2 л. [11];
- счета-фактуры GBC №6916733, GEC №5099822, GED №3985750, LEC 4457050, REV №1, FR №0002511, LBH №5379813, LEA №6141749 на 8 л. [12];

- журнал «Сервис. Продукция. Логистика» на 21 л. [13];
- каталог швейных ниток RAIN BOW на 9 л., рекламные проспекты на 2 л.[14];
- каталог фирмы ГАММА, осень 2002 г. на 1 л. [15];
- каталог WELLtex, 2002, 2003-2004 на 4 л. [16];
- каталог и прайс-лист «Дамское счастье» на 4 л. [17];
- прайс-лист «Одеон» от 2005 на 1 л. [18];
- счет-фактура DK04 №001503, письмо фирмы «Веллтекс» с фотографиями на 6 л.[19];
- регистрационное свидетельство о плательщике НДС на 2 л.[20];
- свидетельство о регистрации на 2 л. [21];
- выписки из счетов на 10 л.[22];
- квитанция о принятии денег от 16.09.2004 на 2 л. [23];
- письмо фирмы Doklas от 12.08.2008 на 1 л. с приложениями (актами списания рекламного материала) на 36 л. [24];
- таможенная декларация на 4 л.[25];
- счет-фактура от 30.06.2004, акт от 16.06.2004, выписки из счетов на 6 л. [26];
- счет-фактура DK04 №010261 на 2 л.[27];
- бюллетени «Курьер. Рынок легкой промышленности» на 4 л. [28];
- акт от 14.12.2004 на 1 л.[29];
- приказ №00-62 от 03.11.2000 на 2 л. [30];
- письмо №7.2-49 от 17.12.2007 на 1 л. [31];
- базовая регистрация в стране происхождения (распечатка из сети Интернет) на 2 л. [32].

По мнению правообладателя, представленные материалы свидетельствуют об использовании знака для товаров 23 и 26 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации №705176.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 11.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №705176 знака со словесным элементом «RAIN BOW».

С учетом даты (11.11.1998) международной регистрации №705176 правовая база для рассмотрения данного заявления 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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 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.

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.

Согласно заявлению от 11.09.2007 досрочное прекращение правовой охраны знака по международной регистрации №705176 испрашивается в отношении всех товаров, указанных в регистрации. Срок, в течение которого должно быть доказано использование товарного знака, составляет пять лет, а именно: с 11.09.2002 по 10.09.2007.

Представленные правообладателем документы [1–32] не позволяют сделать вывод об использовании им на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №705176 по следующим причинам.

Основная часть документов [1-18, 22, 23, 24, 26, 28, 29] касается использования знака «RAIN BOW» в рекламе. При этом следует отметить, что во всех указанных материалах, за исключением каталогов правообладателя [14] и фотографий, используется словесный элемент «RAIN BOW» комбинированного знака по международной регистрации №705176, выполненный в оригинальной графической манере.

Как указано в пункте 1 статьи 22 Закона, применение знака в рекламе, в печатных изданиях, при демонстрации товара на выставках может быть признано использованием при наличии уважительных причин неприменения знака на товаре и/или его упаковке. В отзыве правообладателя не приведено уважительных причин неприменения знака на товаре.

Что касается использования знака на товаре, в данном случае речь идет о товаре 23 класса МКТУ: «нити» и товаре 26 класса МКТУ: «атласная лента», то лишь два документа из всего объема представленных материалов, а именно: счет-фактура [19] и счет-фактура [27] с учетом приказа [30] могли бы быть признаны доказательством использования знака на территории России в случае подтверждения правообладателем факта оплаты указанных выше счетов-фактур, а также того, что товар, маркированный знаком по международной регистрации №705176, пересек российскую границу. Однако правообладателем не представлено ни таможенных документов (грузовых таможенных деклараций), свидетельствующих о поступлении товара в Россию, ни платежных документов, подтверждающих факт оплаты товара и его поставки покупателю. Единственная декларация [25], имеющаяся в материалах дела, касается пересечения литовской границы.

Поскольку правообладателем не представлено документов, подтверждающих надлежащее использование знака по международной

регистрации №705176 на территории Российской Федерации, 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 11.09.2007.

Доводы, изложенные в письме исх.№RU20-IF/139 от 02.02.2009, квалифицируемом правообладателем в качестве особого мнения на решение коллегии Палаты по патентным спорам от 28.01.2009 и поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 06.02.2009, рассмотрены и проанализированы коллегией в мотивировочной части решения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 11.09.2007 и досрочно полностью прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 705176.**