

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 19.04.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 533196 знака «PREMIERE» в связи с его неиспользованием, поданное Закрытым акционерным обществом «Фирма «ММС», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №533196 знака «PREMIERE», произведенной с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 15.11.1990, с конвенционными приоритетом от 05.08.1988 в отношении товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ, приведенных в перечне, является HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, France (далее - правообладатель).

Решением экспертизы правовая охрана международной регистрации №533196 знака «PREMIERE» предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 19.04.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №533196 знака «PREMIERE» в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.03.2008, лицо подавшее заявление, представило ходатайство рассматривать заявление от 19.04.2007 только в отношении товаров 09 и

услуг 41 (кроме услуг «*edition de revues; abonnement a des journaux; edition de magazines concernant l'audiovisuel*») классов МКТУ.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении от 19.04.2007 правообладатель оспариваемой регистрации в подтверждение факта использования товарного знака представил следующие материалы:

- аффидевит с переводом на 10 л. [1];
- копия лицензионного договора между правообладателем и ООО «Издательский дом АФС», на 36 л. [2];
- копии из журналов «PREMIERE» за 2002-2004 г.г., на 77л. [3];
- данные из базы данных правообладателя об объемах продаж и расходах на рекламу на территории РФ, на 5 л. [4];
- справка от правообладателя об объемах продаж журнала «PREMIERE» в России, на 3 л. [5];
- список подписчиков на журнал «PREMIERE» из России 2004-2007 г.г., на 4 л. [6].

По мнению правообладателя, данные материалы подтверждают использование товарного знака в отношении следующих услуг:

- 41 класс МКТУ «*edition de revues; abonnement a des journaux; edition de magazines concernant l'audiovisuel*».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе действие на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации №533196 для вышеперечисленных услуг 41 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 19.04.2007 о досрочном частичном прекращении правовой охраны международной регистрации № 533196 в связи с его неиспользованием ввиду нижеследующего.

С учетом даты (территориального расширения на Российскую Федерацию от 15.11.1990) международной регистрации №533196 знака

«PREMIERE» правовая база для рассмотрения заявления от 19.04.2007, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года (далее – Парижская конвенция), 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.

Пунктом (2) статьи 5С Парижской конвенции определено, что применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

На основании пункта 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 признано также 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 (19.04.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 19.04.2002 по 18.04.2007 включительно.

В связи с тем, что заявитель ограничил свои притязания только товарами и услугами 09, 41 (кроме услуг «*edition de revues; abonnement a des journaux; edition de magazines concernant l'audiovisuel*»), заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 533196 рассматривается в отношении вышеперечисленных товаров и услуг.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал, что в них отсутствуют материалы, позволяющие коллегии Палаты по патентным спорам установить фактическое использование знака по международной регистрации №533196 в отношении товаров и услуг, обозначенных в заявлении.

Представленные материалы иллюстрируют использование товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ, поскольку содержат сведения о печатном издании, а именно о журнале «PREMIERE». Что касается предоставления услуг 41 класса МКТУ под знаком «PREMIERE» третьим лицам, то правообладателем не представлено каких-либо доказательств, доказывающих использование знака в отношении данных услуг.

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 19.04.2007 с уточнениями от 11.03.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 19.04.2007 и досрочно частично прекратить правовую охрану знака «PREMIERE» на территории Российской Федерации по международной регистрации №533196, сохранить ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

16 Papier, carton et produits en ces matieres, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, en particulier journaux et periodiques; articles pour reliures; photographies; papeterie; materiel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau (a l'exception des meubles); materiel d'instruction ou d'enseignement (a l'exception des appareils); matieres plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes a jouer; cliches.

41 edition de revues; abonnement a des journaux; edition de magazines concernant l'audiovisuel.