

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 № 650865 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 №650865 знака «PREMIERE», с конвенционными приоритетами от 10.01.1995, 27.01.1995, произведенной Международным бюро ВОИС 29.06.1995, в отношении товаров 09, 14, 18, 25, 28 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне, является HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, France (далее - правообладатель).

Решением экспертизы правовая охрана международной регистрации №650865 знака «PREMIERE», предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 (части), 14, 18, 25 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 19.04.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №650865 знака «PREMIERE» полностью 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, 14, 18, 25 и услуг 35 (кроме услуги «services d'abonnement a des journaux et notamment a des publications

electroniques ou non, numeriques, de produits audiovisuels ou de produits multimedias»), 38, 39, 41 (кроме услуги «services d'edition et de publication de livres et de textes autres que textes publicitaires»), 42 (кроме услуги «imprimerie») 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:

- 35 класс МКТУ «Services de publicite lies a l'exploitation d'une publication; services d'affichage, de distribution d'echantillons, de materiel publicitaire; services d'abonnement a des journaux et notamment a des publications electroniques ou non, numeriques, de produits audiovisuels ou de produits multimedias; promotion des ventes; relations publiques»;
- 38 класс МКТУ «agences d'informations; agences de presse»;
- 41 класс МКТУ «divertissement; activites sportives et culturelles; services d'edition et de publication de livres et de textes autres que textes publicitaires; organisation de concours»;
- 42 класс МКТУ «imprimerie; services de reporters; reportages photographiques».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе действие на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 650865 для вышеперечисленных услуг 35, 38, 41, 42 классов 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 № 650865 в связи с его неиспользованием ввиду нижеследующего.

С учетом даты (29.06.1995) международной регистрации №650865 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 лицо подавшее заявление, ограничило свои притязания только товарами и услугами 09, 14, 18, 25, 35 (кроме услуги «services d'abonnement a des journaux et notamment a des publications electroniques ou non, numeriques, de produits audiovisuels ou de produits multimedias»), 38, 39, 41 (кроме услуги «services d'edition et de publication de livres et de textes autres que textes publicitaires»), 42 (кроме услуги «imprimerie») классов МКТУ, заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 650865 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 №650865 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 35, 38, 41, 42 классов 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 ⁶ 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 №650865, сохранить ее действие в отношении следующих услуг:

35 services d'abonnement a des journaux et notamment a des publications
electroniques ou non, numeriques, de produits audiovisuels ou de produits
multimedias

41 services d'edition et de publication de livres et de textes autres que textes
publicitaires

42 Imprimerie