

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 (далее – Кодекс), 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 16.04.2008. Данное заявление подано Обществом с ограниченной ответственностью "Агентство страховых технологий", г. Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 745831 комбинированного знака со словесными элементами "АСТ", "VOGLIO VESTO VIVO" частично в отношении услуги 36 класса МКТУ "assurances" ("страхование") в связи с его неиспользованием, при этом Палата по патентным спорам установила следующее.

Регистрация комбинированного знака со словесными элементами "АСТ", "VOGLIO VESTO VIVO" произведена МБ ВОИС 19.05.2000 за № 745831 с конвенционным приоритетом от 27.01.2000 в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ на имя "GRUPPO COIN S.P.A.", Италия. В дальнейшем наименование обладателя исключительного права было изменено на OVIESSE S.P.A., Италия (далее – владелец). В отношении товаров 03, 14, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне, регистрация вышеуказанного знака произведена МБ ВОИС 19.05.2000. На территории Российской Федерации знак по международной регистрации № 745831 зарегистрирован для всех товаров 03 класса МКТУ за исключением "preparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; preparations pour

nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons", для всех товаров 14, 18, 25, услуг 35, 36 и для всех услуг 42 класса, кроме "services de bars, de restaurant, de motels, de buffets et hoteliers" классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, знак состоит из слов "ACT", "VOGLIO VESTO VIVO", исполненных в прямоугольнике бежевого цвета. Слово "ACT" носит фантазийный характер и исполнено прописными буквами, подчеркнуто прямоугольной полосой серого цвета. Полоса содержит слова "VOGLIO VESTO VIVO", которые написаны прописными буквами. Знак зарегистрирован в следующем цветовом сочетании: "бежевый, серый, черный".

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.04.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 745831 комбинированного знака со словесными элементами "ACT", "VOGLIO VESTO VIVO" в отношении услуги 36 класса МКТУ "assurances" ("страхование") в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес владельца (OVIESSE S.P.A. Via Terraglio, 17 I-30174 MESTRE (VE) (IT)) и его представителя (Perani Mezzanotte & Partners S.p.A. Piazza San Babila, 5 I-20122 Milano (IT)) в установленном порядке были направлены уведомления от 16.05.2008 за № 745831/50 о принятии заявления от 16.04.2008 к рассмотрению в Палате по патентным спорам и назначении даты заседания коллегии на 24.02.2009. Заседание коллегии, состоявшееся 24.02.2009, было перенесено в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела. В связи с этим, в новый адрес владельца (OVIESSE S.P.A. Via Terraglio, 17 Frazione Mestre I-30174 VENEZIA (Italie)) и его нового представителя (ZANOLI & GIAVARINI Via Melchiorre Gioia, 64 I-20125 Milano (Italie)) в

установленном порядке были направлены уведомления от 03.03.2009 за № 745831/50 о назначении даты заседания коллегии на 25.05.2009.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.04.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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 правообладателем 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.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

Согласно пункту 5.2. Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Согласно заявлению от 16.04.2008 испрашивается досрочное прекращение на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 745831 комбинированного знака со словесными элементами "ACT", "VOGLIO VESTO VIVO" частично, а именно, в отношении услуги 36 класса МКТУ "assurances" ("страхование").

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 16.04.2008 могла руководствоваться только той информацией о владельце, которая содержится в материалах заявки № 745831/50 и информационной базе ВОИС.

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления владельцу и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению владельца о заявлении от 16.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему международной регистрации № 745831 частично.

Поскольку на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 25.05.2009, владелец отсутствовал, а также отзыва по мотивам заявления не представил, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании на территории Российской Федерации международной регистрации № 745831 комбинированного знака со

словесными элементами "АСТ", "VOGLIO VESTO VIVO" в отношении зарегистрированной услуги 36 класса МКТУ "assurances" ("страхование") в установленные законодательством сроки, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 16.04.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 16.04.2008, досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 745831 частично, а именно, в отношении услуги 36 класса МКТУ "assurances".