

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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 18.05.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Элтаунт», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «ICEBERG» по международной регистрации №537987, при этом установила следующее.

Международная регистрация данного знака была произведена 17.04.1989 за №537987 со сроком действия 20 лет в отношении товаров 09 и 14 классов МКТУ на имя компании «GILMAR S.P.A.», Италия. Впоследствии (21.09.2000) знак был переуступлен компании «SEMINVEST INVESTMENTS B.V.», Нидерланды (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации №537987 представляет собой словесное обозначение «ICEBERG», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.05.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «ICEBERG» по международной регистрации №537987 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи данного заявления.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.02.2008, представил отзыв от 12.02.2008 на него, в котором отмечено, что знак «ICEBERG» использовался правообладателем

в указанный в заявлении срок в отношении товаров 09 класса МКТУ (очкив, солнцезащитных очков и оправ для них) и товаров 14 класса МКТУ (ювелирных изделий, бижутерии).

В отзыве указано, что в отношении товаров 09 класса МКТУ (очкив, солнцезащитных очков и оправ для них) использование знака осуществлялось компанией «Allison S.P.A.» в качестве лицензиата правообладателя. Использование знака в отношении товаров 14 класса МКТУ (ювелирных изделий, бижутерии) обосновывается в отзыве деятельностью компании «GILMAR S.P.A.» на основании лицензионного договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.06.2006.

К отзыву правообладателя приложены копии следующих документов:

- Распечатка из базы данных «ROMARIN» с переводом-аннотацией – на 6 л. [1];
- Лицензионный договор на использование знака, зарегистрированный в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.06.2006 под №РД0009729, – на 24 л. [2];
- Письмо и счета от компании «Allison S.P.A.» – на 9 л. [3];
- Публикации в журналах и каталог солнцезащитных очков – на 20 л. [4];
- Счета от компании «GILMAR S.P.A.» с документами, подтверждающими их оплату, и таможенные декларации Европейского Сообщества – на 60 л. [5];
- Публикации в журналах – на 31 л. [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 18.05.2007.

Исходя из пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23.09.1992 №3521-І «О введении в действие закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты международной регистрации знака (17.04.1989) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично на основании решения Палаты по патентным спорам, принятого 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 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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии со статьей 26 Закона право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору.

В соответствии со статьей 27 Закона договор об уступке товарного знака и лицензионный договор регистрируются в Патентном ведомстве. Без этой регистрации они считаются недействительными.

В заявлении от 18.05.2007, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.05.2007, изложена просьба о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «ICEBERG» по международной регистрации №537987 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Таким образом, анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании указанного знака на территории Российской Федерации за пятилетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 18.05.2002 по 17.05.2007.

Знак по международной регистрации №537987 представляет собой словесное обозначение «ICEBERG», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно отзыву от 12.02.2008, правообладатель представил материалы [1 – 6] с целью доказать использование знака «ICEBERG» только в отношении товаров 09 класса МКТУ «очки (оптика), очки от солнца» и товаров 14 класса МКТУ «ювелирные изделия, бижутерия».

При анализе представленных правообладателем материалов [1 – 6] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Материалы [1 – 2] указывают на то, что правообладателем была предоставлена лицензия компании «GILMAR S.P.A.» на использование знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «очки (оптика), очки от солнца» и товаров 14 класса МКТУ «часы, части и аксессуары для них; небольшие ювелирные изделия; браслеты для часов».

Поскольку лицензионный договор [2] зарегистрирован в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.06.2006, а материалы [5] относятся к более раннему периоду времени, то данные материалы не позволяют сделать вывод о том, что компания «GILMAR S.P.A.» действовала в качестве лицензиата правообладателя, то есть не подтверждают использования ею в указанный в данных документах период времени именно оспариваемого знака.

Кроме того, представленные таможенные декларации Европейского Сообщества [5] не свидетельствуют о ввозе указанных в них товаров на территорию Российской Федерации. Российские таможенные декларации правообладателем не представлены.

Материалы [3] содержат сведения о деятельности компании «Allison S.P.A.», но ввиду отсутствия зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицензионного договора, стороной которого была бы данная компания (компания «Allison S.P.A.» не является лицензиатом правообладателя), эти сведения не подтверждают использования знака на территории Российской Федерации.

Публикации [4] и [6] не позволяют идентифицировать представленные в них товары как товары правообладателя, маркованные оспариваемым знаком, в силу чего не являются доказательствами использования знака.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что представленные правообладателем материалы не подтверждают использования знака «ICEBERG» по международной регистрации №537987 на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов лица, подавшего заявление, о неиспользовании данного знака.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 18.05.2007 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «ICEBERG» по международной регистрации №537987 полностью.