

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 «Twice ICEBERG» по международной регистрации №630468, при этом установила следующее.

Международная регистрация данного знака была произведена 30.12.1994 за №630468 со сроком действия 20 лет в отношении товаров 03 класса 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 №630468 представляет собой словесное обозначение «Twice ICEBERG», в котором слово «Twice» выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, из которых первая буква является заглавной, а остальные – строчными. Слово «ICEBERG» выполнено 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 «Twice ICEBERG» по международной регистрации №630468 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 «Twice ICEBERG» использовался правообладателем в указанный в заявлении срок в отношении товаров 03 класса МКТУ – парфюмерии.

В отзыве указано, что в отношении товаров 03 класса МКТУ (парфюмерии) использование знака осуществлялось компанией «Eurocosmesi» в качестве лицензиата правообладателя. Вместе с тем, представлен лицензионный договор, зарегистрированный в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.07.2006, в соответствии с которым правообладателем предоставляется лицензия на использование знака компании «GILMAR S.P.A.».

К отзыву правообладателя приложены копии следующих документов:

- Распечатка из базы данных «ROMARIN» с переводом-аннотацией – на 3 л. [1];
- Лицензионный договор на использование знака, зарегистрированный в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.07.2006 под №РД0009943, – на 25 л. [2];
- Счет от компании «Eurocosmesi» – на 3 л. [3];
- Публикации в журналах – на 10 л. [4];
- Распечатки из Интернета – на 9 л. [5].

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

С учетом даты международной регистрации знака (30.12.1994) 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 «Twice ICEBERG» по международной регистрации №630468 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 №630468 представляет собой словесное обозначение «Twice ICEBERG», в котором слово «Twice» выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, из которых первая буква является заглавной, а остальные – строчными. Слово «ICEBERG» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно отзыву от 12.02.2008, правообладатель представил материалы [1 – 5] с целью доказать использование знака «Twice ICEBERG» только в отношении товаров 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия».

При анализе представленных правообладателем материалов [1 – 5] 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 на использование знака в отношении товаров 03 класса МКТУ компании «GILMAR S.P.A.». При этом следует отметить, что статус лицензиата правообладателя в соответствии с указанным лицензионным договором данная компания обрела только с даты его государственной регистрации, то есть с 03.07.2006. Кроме того,

правообладателем не представлены какие-либо документы, свидетельствующие об использовании оспариваемого знака с 03.07.2006 указанным лицензиатом.

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

Публикации [4 – 5] 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 «Twice ICEBERG» по международной регистрации №630468 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 «Twice ICEBERG» по международной регистрации №630468 полностью.**