

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 28.12.2007, поданное компанией «Рипли'с Фilm С.р.л.», Италия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «RIPLEY' S» по международной регистрации № 836008, при этом установлено следующее.

Правообладателем знака «RIPLEY' S» по международной регистрации № 836008 является фирма «Рипли Энтертейнмент Инк.», США (далее – правообладатель).

Правовая охрана знаку «RIPLEY' S» по международной регистрации № 836008 была предоставлена 08.09.2004 на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на срок 10 лет.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «RIPLEY' S» по международной регистрации № 836008 по причине его неиспользования в течение трёх лет, предшествующих подаче заявления, т.е. по основаниям, предусмотренным статьями 22 и 29 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 25.01.2008 и от 04.07.2008 о принятии указанного заявления к рассмотрению и о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 05.11.2008, с приложением копии заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 05.11.2008, представитель правообладателя представил отзыв на заявление о

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «RIPLEY' S» по международной регистрации № 836008, в котором отмечает следующее:

- знак «RIPLEY' S» по международной регистрации № 836008 был признан охраняемым в Российской Федерации в соответствии с Мадридским протоколом 07.11.2005 в отношении услуг 41 класса МКТУ;
- знак «RIPLEY' S», в переводе на русский язык означающий «Принадлежащее Рипли», используется в Российской Федерации следующим образом: с мая 2007 года в течение года были показаны телепередачи «Невероятная коллекция мистера Рипли» на канале ДТВ;
- по мнению правообладателя, заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «RIPLEY' S» по международной регистрации № 836008 подано в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), согласно которым правовая охрана может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трёх лет после его регистрации;
- согласно статье 5 С(1) Парижской конвенции, если в стране использование зарегистрированного товарного знака является обязательным, регистрация его может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия;
- для знака «RIPLEY' S» по международной регистрации № 836008 решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято 07.11.2005, следовательно, справедливый срок должен составлять три года с даты регистрации, как и для национальных регистраций товарных знаков;
- по мнению фирмы «Рипли Энтертеймент Инк.», справедливый срок для международной регистрации № 836008 должен быть установлен с даты

предоставления правовой охраны указанной международной регистрации на территории Российской Федерации, т.е. с 07.11.2005;

- поскольку рассматриваемое заявление поступило 28.12.2007, т.е. ранее истечения трёхлетнего срока с даты предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации, фирма «Рипли Энтертеймент Инк.» просит принять решение об отказе в его удовлетворении.

К Отзыву на заявление представлены распечатки сайта Интернет <http://www.yandex.ru>.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «RIPLEY' S» по международной регистрации № 836008 ввиду нижеследующего.

С учетом даты (08.09.2004) международной регистрации знака «RIPLEY' S» правовая база для рассмотрения заявления включает Закон, Мадридское соглашение и упомянутые выше Правила.

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трёх лет после его регистрации.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Согласно пункту 5.2. Правил в случае непредоставления 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.

Период времени, в течение которого должно быть доказано использование знака «RIPLEY' S» в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации № 836008, составляет с 28.12.2004 по 27.12.2007.

Знак по международной регистрации № 836008 представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «RIPLEY' S», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент, расположенный после буквы «S» в виде волнистой линии с узелком в конце.

Как отмечалось выше, доказательства использования товарного знака правообладателем представлены не были. Представленные распечатки сайта <http://www.yandex.ru> таковыми не являются, т.к. во-первых, дата распечатки – 3.05.2008, т.е. после даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «RIPLEY' S» по международной регистрации № 836008, а, во-вторых, указанные распечатки не содержат собственно знака «RIPLEY' S».

Относительно довода правообладателя о том, что не истёк трёхлетний срок с даты предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «RIPLEY' S» по международной регистрации № 836008, необходимо отметить следующее.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявлений, предусмотренных пунктом 1.12 Правил, датой предоставления правовой охраны международной регистрации считает именно дату международной регистрации, что предусмотрено положениями Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 с изменениями (далее – Мадридское соглашение).

Согласно статье 4(1) Мадридского соглашения правовая охрана знаку предоставляется в каждой Договаривающейся стране со дня регистрации,

произведённой Международным бюро ВОИС (далее - МБ ВОИС) в соответствии с положениями статей 3 и 3ter.

Следует отметить, что статья 4 Мадридского соглашения не связывает дату завершения экспертизы в соответствии с национальным законодательством Договаривающейся страны с датой регистрации, т.е. не указывает, что дата получения МБ ВОИС окончательного уведомления о предоставлении правовой охраны в Договаривающейся стране будет являться датой регистрации международной заявки.

Согласно утверждённому МБ ВОИС перечню кодов INID в отношении товарных знаков (см Стандарт ВОИС ст.60 «Рекомендации, относящиеся к библиографическим данным о товарных знаках») дата, которой соответствует код (151), и является датой регистрации международной заявки, т.е. датой, от которой можно отсчитывать установленный Законом срок непрерывного неиспользования товарного знака.

Таким образом, правообладатель должен был доказать использование знака «RIPLEY' S» в течение любых трёх лет с даты международной регистрации 08.09.2004.

Однако, как указывалось выше, доказательства использования знака «RIPLEY' S» по международной регистрации № 836008 представлены не были.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании знака «RIPLEY' S» по международной регистрации № 836008 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 28.12.2007.

Доводы, изложенные в Особом мнении от 10.11.2008, повторяют доводы, изложенные в Отзыве на заявление о досрочном прекращении знака «RIPLEY' S» по международной регистрации № 836008, и проанализированы выше.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 28.12.2007 и досрочно полностью прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «RIPLEY' S» по международной регистрации № 836008.