

Палата по патентным спорам 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти 02.09.2005, о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №427923 знака "Les nouvelles esthétiques", поданное ООО "ПРИМАВЕРА ТУР", Москва (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака "Les nouvelles esthétiques" с приоритетом от 04.02.1997 произведена за №427923 со сроком действия до 04.02.2007. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 16 класса МКТУ на имя UMBERTO PIERANTONI, 191, rue de Courcelles, F-75 017, PARIS (FR). В дальнейшем правообладателем товарного знака стали: CANNAC Jeannine Veuve PIERANTONI 191, rue de Courcelles, F-75017 PARIS (FR); PIERANTONI Michèle épouse de LATTRE, 3, Bd Gouvin Saint-Cyr, F-75017 PARIS (FR); PIERANTONI Isabelle, 191, rue de Courcelles, F-75017 PARIS (FR) (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном полном прекращении правовой охраны международной регистрации №427923 знака "Les nouvelles esthétiques" на основании Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г. №3520-1 (далее-Закон) в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации, то есть непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 03.10.2005 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.01.2006, с приложением копии заявления.

От правообладателя международной регистрации №427923 в Палату по патентным спорам поступило ходатайство с просьбой о переносе заседания коллегии в

связи с необходимостью сбора доказательств использования товарного знака. Заседание коллегии было перенесено на 10.04.2006.

На заседании коллегии 10.04.2006 правообладателем были представлены следующие документы:

- копия журнала "Les nouvelles esthétiques" (далее - [1]);
- копия лицензионного соглашения 331/6 (далее - [2]);
- письмо от Жаннин Пьеантони и Мишель де Латр г-ну Патрису Ле Ланну (далее - [3]);

- письмо от Патриса Ле Ланна г-же Жаннин Канак - Пьеантони (далее - [4]);

Заседание коллегии по просьбе представителя правообладателя вновь было перенесено на 02.06.2006. На заседании коллегии дополнительно представлены отзыв и следующие документы:

- копия свидетельства международной регистрации №427923 (далее - [5]);
- сведения о журнале "Les nouvelles esthétiques" из Интернет: [www.intercharm.ru](http://www.intercharm.ru), [www.cosmopress.ru](http://www.cosmopress.ru), [www.krasota.ru](http://www.krasota.ru), [www.allrussia.ru](http://www.allrussia.ru), [www.cosmeticcru.com](http://www.cosmeticcru.com), [www.russiansam](http://www.russiansam), [www.visitor.ru](http://www.visitor.ru) (далее - [6]);
- информация об издательском доме "Космопресс" из копии журнала "Les nouvelles esthétiques" (далее - [7]);
- копия лицензионного соглашения 331/6 (документ [2]) представлена повторно;
- копия Реестра (за 2001-2004) отправки корреспонденции правообладателя (далее - [8]);
- письма из ВОИС о внесении изменений о наименовании и адресе правообладателя (далее - [9]);
- копия журнала "Les nouvelles esthétiques" от №4 за июль-август 2000 (далее - [10]);
- копия журнала "Les nouvelles esthétiques" от №1 за январь-февраль 2002 (далее - [11]);
- копия журнала "Les nouvelles esthétiques" от №1 за март-апрель 2004 (далее - [12]);

- копия свидетельства о праве на наследство от 26.04.1999 (далее - [13]);
- копия письма (от 23.05.2006), направленное адвокатом при Судебных инстанциях Домиником де Лёсс (далее - [14]);
- письмо 466/6 от Мишеля де Ляттр (далее - [15]);
- копия судебного решения Торгового суда Парижа от 06.02.2006 с переводом (далее - [16]);

Лицом, подавшим заявление, представлены следующие документы:

- копия свидетельства о регистрации средства массовой информации №016633 (далее - [17]);
- оригинал журнала "Les nouvelles esthétiques", презентационный номер за ноябрь-декабрь 1997 (далее - [18]);

В отзыве отмечено следующее.

"Под оспариваемым товарным знаком "Les nouvelles esthétiques" международной регистрации №427923 издается журнал в области косметологии и прикладной эстетики, причем оригинальная версия журнала издается во Франции, где она и была учреждена г-ном Юмбером Пьерантони еще в 1952 году. Журнал выходит во многих странах мира на соответствующих языках данных стран.

Использование товарного знака по международной регистрации №427923 на территории России с 1997 года осуществляется издательской компанией ЗАО "Космопресс" путем издания русскоязычной версии журнала. Указанная компания "Космопресс" учреждена г-ном Патрисом Ле Ланном, с которым правообладатель, г-н Юмбер Пьерантони, заключил договор, регулирующий порядок издания русскоязычной версии журнала на территории России и, соответственно, использования товарного знака правообладателя.

Согласно ст. 14 указанного Договора, последний регулируется правом Франции, в связи с чем к нему неприменимы требования российского законодательства касательно толкования сущности данного договора.

Положения указанного договора свидетельствуют о том, что правообладателем предоставлено право г-ну Патрису Ле Ланну (учредителю компании ЗАО "Космопресс") на распространение русской версии журнала с названием "Les nouvelles

"esthétiques" на территории России. В целях обеспечения издания русской версии журнала г-ну Патрису Ле Ланну регулярно направлялись статьи, фотографии и прочие материалы французского издания журнала, о чем свидетельствует Реестр отправки корреспонденции правообладателя за 2001-2004 гг.

Таким образом, издание и распространение русской версии журнала в России осуществлялось по заказу правообладателя, который является автором и учредителем французского (оригинального) издания журнала, причем журнал регулярно издавался вплоть до 2004 г.

Каждый номер журнала (русское издание) содержит ссылку на правообладателя, г-на Юмбера Пьерантони, как основателя издания журнала "Les nouvelles esthétiques", а также адрес международного (французского) издательства журнала, директором которого в настоящее время является г-жа Мишель Пьерантони, дочь г-на Юмбера Пьерантони, а в качестве издателя указан г-н Патрис Ле Ланн.

Правообладатель г-н Юмбер Пьерантони умер в 1999 г., в результате чего правообладателями товарного знака стали его наследники - г-жа Жаннин Канак-Пьерантони, Мишель Пьерантони и Изабель Пьерантони, указанные в настоящее время в качестве владельцев международной регистрации №427923. Тем не менее, договор, заключенный с российским издателем г-ном Патрисом Ле Ланном и регулируемый французским правом, продолжал действовать вплоть до 2004 г., когда он был расторгнут по инициативе правообладателей в связи с неуплатой российским издателем причитающихся им по договору сумм.

Г-н Патрис Ле Ланн и ЗАО "Космопресс", обращались в Торговый суд г.Парижа в 2005 г., настаивая на том, чтобы возобновить в судебном порядке действие договора между правообладателем и российским издателем, однако, суд признал необоснованность требований истца. Кроме того, суд удовлетворил встречный иск, поданный правообладателями, о запрете г-ну Ле Ланну использовать товарный знак и распространять русское издание журнала, а также о выплате г-ном Ле Ланом и компанией "Космопресс" задолженности по платежам по договору.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе международную регистрацию №427923.

Заседание было перенесено вновь по просьбе правообладателя и назначено на 17.08.2006. Дополнительно правообладателем были представлены комментарии относительно требований обязательной регистрации лицензионного соглашения и следующие документы:

- Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных, Москва, 2003 (далее - [19]);
- копии журнала "Les nouvelles esthétiques" (русское издание) за январь-февраль 1/2004; май-июнь 3/2004 (далее - [20]).

На заседании коллегии 17.08.2006 представителем правообладателя было подано ходатайство о переносе заседания коллегии для представления дополнительных доказательств использования знака. Однако, коллегия Палаты по патентным спорам отказалась в удовлетворении указанного ходатайства ввиду того, что было предоставлено достаточное количество времени для представления доказательств и дальнейший перенос неоправданно привел бы к затягиванию делопроизводства и нарушению прав лица, подавшего заявление.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №427923 знака "Les nouvelles esthétiques" полностью.

В соответствии с датой (04.02.1997) внесения международной регистрации №427923 в реестр МБ ВОИС правовая база включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 №3520-1 (далее - Закон), в соответствии с пунктом 3 статьи 22 которого предусматривается 5-летний срок неиспользования товарного знака с даты его регистрации, влекущий за собой досрочное прекращение правовой охраны этого товарного знака, и упомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака 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 и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 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.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

Палата по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лицо, которым он предоставил такое право в установленном порядке, производили товар 16 класса МКТУ с маркировкой товарным знаком "Les nouvelles esthétiques" и реализовывали их на территории Российской Федерации.

Документ [5] содержит лишь сведения о правообладателе оспариваемого товарного знака "Les nouvelles esthétiques" по международной регистрации №427923.

Документы [13], [14] свидетельствуют только о правопреемстве правообладателя оспариваемого товарного знака.

Документ [9] представляет собой информационное письмо из ВОИС, касающееся внесения изменений относительно наименования и адреса нового правообладателя.

Из документа [16] следует то, что Торговым Судом Парижа рассматривался спор, относящийся не к праву владения знаком или к присвоению этого права, а только к проблеме расторжения коммерческого контракта, заключенного между господами Юмбером Пьерантони и Патрисом Ле Ланном.

Письма [3], [4] свидетельствуют о деловой переписке между господином Патрисом Ле Ланном и правопреемниками прежнего правообладателя оспариваемого товарного знака.

Согласно документу [2] между правообладателем оспариваемого товарного знака г-ном Юмбером Пьеантони и г-ном Патрисом Ле Ланном заключено лицензионное соглашение, в соответствии с которым последнему предоставлено право распространения различных изданий журнала с названием "Les nouvelles esthétiques" на территории Российской Федерации, то есть между указанными лицами существовали отношения, регулирующие лишь распространение журнала "Les nouvelles esthétiques". Однако для доказательства надлежащего использования оспариваемого товарного знака самим правообладателем при наличии указанного лицензионного соглашения (документ [2]), не представлены документы, свидетельствующие об исполнении данного договора.

Из документов [8], [15] следует то, что какие-то материалы за период с 2001 по 2004 были переданы Патрису Ле Ланну, но из этих сведений невозможно определить какой товар поступал к Патрису Ле Ланну.

Как следует из документов [1], [6], [7], [10] - [12], [18] в журналах "Les nouvelles esthétiques", распространяемых на территории Российской Федерации, в качестве издателя указан Патрис Ле Ланн, а в качестве издательского дома указан ЗАО "Космопресс". При этом на территории Российской Федерации согласно свидетельству [17] право на издание журнала "Les nouvelles esthétiques" предоставлено не правообладателю, а другому лицу - ЗАО "Космопресс".

Таким образом, сведения, представленные в вышеуказанных документах, свидетельствуют о том, что возможное применение на товаре оспариваемого товарного знака международной регистрации №427923 осуществлено ненадлежащим лицом, которое не обладает исключительными правами на данный товарный знак.

Следовательно, вышеуказанные документы не позволяют квалифицировать их как доказательства использования товарного знака самим правообладателем на территории Российской Федерации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление, поступившее 02.09.2005, и досрочно прекратить правовую охрану международной регистрации №427923 знака "Les nouvelles esthétiques" полностью.**