

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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 18.05.2007, поданное ООО «ЭЛТАУНТ» (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №674384 знака «**ICEBERG UNIVERSE**», при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 674384 знака «**ICEBERG UNIVERSE**» произведена МБ ВОИС 26.05.1997г. в отношении товаров 03 класса МКТУ, перечисленных в перечне, на имя Семинвест Инвестментс Б.В. Нидерланды (далее - правообладатель). Решением Роспатента международной регистрации № 674384 знака «**ICEBERG UNIVERSE**» предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении указанного класса товаров МКТУ: класс 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.05.2007 о досрочном прекращении правовой охраны международного знака «**ICEBERG UNIVERSE**», регистрация № 674384 в отношении всех зарегистрированных товаров, в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 27.09.2007 г. за №674384/50 о дате заседания коллегии

Палаты по патентным спорам, назначенной на 13.11.2007, с приложением копии заявления.

По просьбе представителя правообладателя заседание коллегии Палаты по патентным спорам переносилось. Окончательное заседание состоялось 28 января 2008 г.

Правообладателем исключительного права на международный знак №674384 на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам были представлены следующие документы:

- рекламные публикации в российской прессе в отношении парфюмерии и средств для душа, (1);
- счет от бывшего лицензиата правообладателя (компании ЕВРОКОСМЕСИ) российской компании в отношении парфюмерии, (2).

В отзыве на заявление отмечено, что поскольку элемент данного товарного знака “UNIVERSE ” является слабым элементом знака, а элемент “ICEBERG” является сильным элементом знака, а также с учетом того факта, что основным знаком правообладателя является знак “ICEBERG”, то использование обозначения “ICEBERG” может служить доказательством использования международного товарного знака № 674384, и просит считать его в качестве такового.

Отзыв также содержит просьбу оставить международную регистрацию № 674384 на товарный знак «ICEBERG UNIVERSE» в силе и отказать в удовлетворении заявления лица, подавшего рассматриваемое заявление.

В соответствии с Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 (далее – Закон) и с учетом даты (26.05.1997) международной регистрации №674384 правовая база для

рассмотрения поступившего заявления включает Закон и упомянутые Правила ППС.

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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

Использованием может быть также признано 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.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

С учетом даты (18.05.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака составляет с 18.05.2002 по 17.05.2007.

В указанный период времени обладателем исключительного права на международную регистрацию №674384 знака «**ICEBERG UNIVERSE**» являлась компания Семинвест Инвестментс Б.В., Макс Эвелан 61, 3062 МА Роттердам, Нидерланды.

К правоотношениям с участием иностранных юридических лиц применяются правила российского гражданского законодательства, если иное не предусмотрено федеральным законом. Определяющим фактом возникновения правоспособности иностранного юридического лица на территории Российской Федерации является факт государственной

регистрации в порядке, установленном статьей 49 ГК РФ и специальным законом о государственной регистрации юридических лиц. Иностранное юридическое лицо может быть представлено в виде филиала, представительства, дочерней компании, российской компании со 100 % иностранным капиталом, совместного предприятия.

Правообладатель не представил каких-либо документов, подтверждающих право компании Семинвест Инвестментс Б.В. на осуществление предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и, соответственно, выпуск товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку «**ICEBERG UNIVERSE**» по международной регистрации №674384, и введение этих товаров в гражданский оборот.

В отношении фактических данных (1) следует отметить, что они лишь указывают на размещение в российских СМИ рекламы товаров 03 класса МКТУ, маркированных обозначением «**ICEBERG**» и не содержат сведений, позволяющих соотнести рекламируемые товары с правообладателем - Семинвест Инвестментс Б.В. Указанные материалы также не могут быть приняты во внимание как доказательства использования товарного знака, поскольку правообладатель не указывает каких-либо причин, которые могли бы считаться уважительными причинами неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке, что позволило бы признать применение знака в рекламе, на выставках использованием товарного знака в контексте абзаца 2 пункта 1 статьи 22 Закона.

Относительно фактических данных, изложенных в (2), следует отметить, что они не могут быть учтены. Доказательства надлежащего использования товарного знака в отношении указанных в счетах товаров на основании зарегистрированного в установленном статьей 26 Закона

порядке лицензионного договора на имя компании Гальванина отсутствуют.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного международного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, в отношении всех товаров и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 18.05.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 18.05.2007 и досрочно полностью прекратить правовую охрану знака «ICEBERG UNIVERSE» по международной регистрации №674384 на территории Российской Федерации.