

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 №668497 знака «**IJ ICEBERG JEANS**», при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 668497 знака «**IJ ICEBERG JEANS**» произведена МБ ВОИС 0502.1997г. в отношении товаров 03,09, 14, 18 и 25 классов МКТУ, перечисленных в перечне, на имя GILMAR S.P.A., Италия (далее - правообладатель). Решением Роспатента международной регистрации № 668497 знака «**IJ ICEBERG JEANS**» предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении указанных классов 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; класс 09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счётные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня; компьютерные программы,

записанные; класс 14 - благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы; класс 18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты и шорные изделия; класс 25 - одежда, обувь, головные уборы.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.05.2007 о досрочном прекращении правовой охраны международного знака «**И ICEBERG JEANS**», регистрация № 668497 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 №668497/50 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 №668497 на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам были представлены следующие документы:

- счет от компании Еврокосмеси, лицензиата правообладателя, российской компании в отношении парфюмерии, (1);
- публикации в российской прессе в отношении парфюмерии, (2);
- счета от компании Эллисон С.п.а., лицензиата правообладателя, в отношении очков, солнцезащитных очков и оправ для

них и письмо от компании Эллисон С.п.а., разъясняющее позиции, указанные в счетах, (3);

- публикации в российской прессе и каталог продукции в отношении очков, солнцезащитных очков и оправ, (4);
- счета от правообладателя российским компаниям в отношении ювелирных изделий, бижутерии, (5);
- публикации в российской прессе в отношении ювелирных изделий, бижутерии, (6);
- публикации в российской прессе в отношении различных предметов одежды, обуви и головных уборов, (7);
- счета от правообладателя российским компаниям в отношении различных предметов одежды, обуви и головных уборов, (8);
- публикации в российской прессе в отношении сумок, (9);
- счета от правообладателя российским компаниям в отношении сумок, кошельков, (10);
- таможенные Декларации Европейского Сообщества и соответствующие им счета, (11).

По мнению правообладателя, представленные им документы свидетельствуют об использовании международной регистрации №668497 на территории РФ в отношении зарегистрированных товаров, в частности источники информации (1, 2) свидетельствуют об использовании международного знака для товаров 03 класса МКТУ, источники информации (3, 4) свидетельствуют об использовании международного знака для товаров 09 класса МКТУ, источники информации (5, 6) свидетельствуют об использовании международного знака для товаров 14 класса МКТУ, источники информации (7 - 11) свидетельствуют об использовании международного знака для всех зарегистрированных товаров.

В отзыве на заявление отмечено, что поскольку элементы данного товарного знака “IJ” и “JEANS” являются слабыми элементами 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 № 668497, и просит считать его в качестве такового.

Отзыв также содержит просьбу оставить международную регистрацию № 668497 на товарный знак «IJ ICEBERG JEANS» 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 (05.02.1997) международной регистрации №668497 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 №668497 знака «**IJ ICEBERG JEANS**» являлась компания GILMAR S.P.A. (Италия).

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 GILMAR S.P.A. (Италия) на осуществление предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и, соответственно, выпуск товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку «**IJ ICEBERG JEANS**» по международной регистрации №668497, и введение этих товаров в гражданский оборот.

Относительно представленных фактических данных (5, 8, 10, 11) следует отметить, что они не могут быть приняты во внимание, поскольку правообладателем не представлено документального подтверждения того, что товар, указанный в документах, в установленном порядке пересек таможенную границу Российской Федерации, т.е. тем самым был законным образом введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Так представленные декларации свидетельствуют лишь о намерении правообладателя осуществить поставку товара в РФ. Кроме того, отсутствует подтверждение факта оплаты товара, указанного в счетах.

В отношении фактических данных (2, 4, 6, 7, 9) следует отметить, что они лишь указывают на размещение в российских СМИ рекламы товаров 03, 14, 18 и 25 классов МКТУ, маркированных обозначением «**ICEBERG**» и не содержат сведений, позволяющих соотнести рекламируемые товары с правообладателем - GILMAR S.P.A. (Италия). 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 (1, 3), 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 «IJ ICEBERG JEANS» по международной регистрации №668497 на территории Российской Федерации.