

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), 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, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 27.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №303514, поданное компанией Монтр Бреге С.А., Швейцария (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №303514 с приоритетом от 21.03.2003 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.03.2006 по заявке №2003705826/50 на имя ООО «Риттер-Джентельмен», Москва в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 16.01.2007 №РД0016465, права на товарный знак перешли Международной деловой компании "Тессир Партнерс ЛТД", Дрейк Чемберс Тортола, Британские Виргинские острова (далее - правообладатель).

В дальнейшем в регистрацию №303514 были внесены изменения, касающиеся юридического адреса правообладателя. Адрес правообладателя стал следующим: а/я 3321 Дрейк Чемберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №303514 полностью в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве

доказательств использования товарного знака по свидетельству №303514 были приложены следующие материалы:

- производственное соглашение №354/17 от 14.09.2008, инвойсы (1);
- грузовые таможенные декларации и добавочные листы к ним (2);
- контракт на поставку товара №174.2008 от 05.12.2008 со списком товаров (3);
- контракт №196/867647292/00002 от 20.07.2009 и спецификации к нему (4);
- контракт №07RUOR3C от 20.04.2007, спецификация и приложения к нему, материалы без перевода (5);
- контракт №ТК-02/08 от 30.10.2008, приложения к нему, конфекционная карта, письмо от директора «ТЕссир Партнерс Лттд» (6);
- дополнительное соглашение об отступном к контракту №ТК-02/08 от 30.10.2008 (7);
- договор №51 от 09.01.2008 по пошиву швейных изделий из давальческого сырья, приложения к нему, выписка из лицевого счета, платежные поручения, выписки со счета, акты выполненных работ, накладные, счета-фактуры, товарно-транспортная накладная (8);
- договор купли-продажи 7К от 01.08.2008, спецификация, платежное поручение, товарные накладные (9);
- агентский договор №135 от 03.10.2008 на оказание услуг по информационно-рекламному обслуживанию (10);
- договор на оказание услуг №3 от 13.10.2008, платежное поручение, акт о выполнении работ (11);
- каталог продукции (12);
- договор производственного подряда №12/06 от 29.03.2006, приложения к нему, товарные накладные, акты выполненных работ, счета на оплату, платежные поручения (13);
- договор субподряда №39-2006 от 03.04.2006, товарные накладные, счета на оплату, акты выполненных работ, заказы субподрядчику, платежные поручения (14);

- договор №РО 01/06 от 04.04.2006, приложения к нему, спецификации, товарные накладные, счета на оплату, платежное поручение (15);
- договор на разработку фирменного стиля торговой марки Breguet, приложение №1 к нему, материалы без перевода (16);
- агентский договор №135 от 03.03.2008 на оказание услуг по информационно-рекламному обслуживанию, дополнительное соглашение к нему, приложение №1 к дополнительному соглашению, акт о выполнении работ, платежное поручение, фотографии (17).

Вышеизложенные документы, по мнению правообладателя, подтверждают использование товарного знака по свидетельству №303514 в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь».

Лицо, подавшее заявление, представило ответ на отзыв правообладателя, в котором указывалось, что представленные документы не доказывают использование (производство и ввоз товара на территории РФ) товарного знака по свидетельству №303514 на основании следующего:

- , поскольку к некоторым договорам не представлены транспортные накладные, на платежные поручениях отсутствует отметки банка,

Часть документов содержит исполнение договора и накладные после даты подачи заявления,

- некоторые договоры подписаны после даты подачи заявления,

- таможенные декларации после даты подачи, в них также не содержат разрешение на выпуск;

- отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения на товар «одежда»;

- представлены на китайском языке, которые не могут быть идентифицированы;

-

-

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы заявления от 27.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №303514 убедительными ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 27.03.2009 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, упомянутые Кодекс и Правила.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условия, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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 в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

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.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в Палату по патентным спорам 27.03.2009. В этой связи, срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, т.е. с 27.03.2006 по 26.03.2009, включительно.

Согласно представленным материалам (13, 17, 19, 21, 23, 25, 27) правообладатель, заключая договора с различными хозяйствующими субъектами, в рассматриваемый период времени оказывал услуги в области бронирования и предоставления временного проживания в гостинице «Советская», находящейся в Санкт-Петербурге. Предоставление правообладателем гостиничных услуг подтверждается документами (14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27).

Товарный знак по свидетельству №297501 также использовался правообладателем на бланках гостиницы «Советская» в деловой переписке (28) и в рекламе (изображение товарного знака рекламировалось на подвесных поручнях в автобусах, доставляющих пассажиров к борту самолета при отправлении от аэропортов «Пулково-1, 2» и к зданию аэропорта при прибытии пассажиров к аэропортам «Пулково – 1, 2», в рекламно-информационном справочнике «Санкт-Петербург. Отели, курорты, турфирмы 2006-2007», в официальном издании Администрации города «Санкт-Петербург.Официальный путеводитель по городу», в журнале «Inflight Review», в журнале «Time Out Петербург/Календарь», в издании «Работа для Вас», в листах для гостевой книги, на бланках меню, в журнале «Экспресс Интернет»), о чем свидетельствуют документы (29-38).

На основании вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что правообладателем использовался на территории РФ товарный знак по свидетельству №297501 в отношении услуг 43 класса МКТУ «бронирование мест в гостиницах, бронирование мест для временного проживания, гостиницы».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 27.03.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №303514 полностью.