

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 18.06.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №641648 знака «Patagonia», поданное ОАО «Байкалфарм», Российская Федерация (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №641648 комбинированного знака со словесным элементом «Patagonia», произведенной 07.07.1995 в отношении товаров 5, 29-33 классов МКТУ, приведенных в перечне, является Maximilien de Hoop Cartier, Швейцария (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.06.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №641648 комбинированного знака со словесным элементом «Patagonia» в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладателем международной регистрации №641648 в качестве доказательств использования комбинированного знака со словесным элементом «Patagonia» в отношении приведенных в заявлении товаров 32, 33 классов МКТУ представлены следующие источники информации:

- 1) Лицензионное соглашение между Maximilien de Hoop Cartier, Швейцария и Dolphin South Atlantic S.A. (DSA) от 07.11.2003 с приложением и переводом;
- 2) Лицензионное соглашение между Maximilien de Hoop Cartier, Швейцария и Dolphin South Atlantic S.A. (DSA) от 07.11.2003 с приложением и переводом;
- 3) Грузовая накладная от 20.11.2005 с переводом;
- 4) Сертификат происхождения от 19.05.2005 с переводом;
- 5) Фитосанитарные сертификаты от 20.11.2005, 11.07.2005 с переводом;
- 6) Грузовая накладная от 22.06.2005 с переводом;
- 7) Грузовая накладная от 19.05.2005 с переводом;

- 8) Грузовая накладная от 04.07.2005 с переводом;
- 9) Изображения продукции;
- 10) Распечатка сведений из сети Интернет.

По мнению правообладателя, представленные материалы подтверждают использование на территории Российской Федерации международной регистрации №641648 комбинированного знака со словесным элементом «Patagonia» в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 18.06.2007.

С учетом даты (07.07.1995) международной регистрации №641648 знака «Patagonia» правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» №3520-1 от 23.09.1992 (далее – Закон) и упомянутые 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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления.

При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем товарного знака доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Согласно заявлению ОАО «Байкалфарма» комбинированный знак со словесным элементом «Patagonia» по международной регистрации №641648 не используется в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, т. е. в период с 19.06.2002 по 18.06.2007 (с учетом даты поступления заявления – 19.06.2007).

Анализ представленных документов показывает следующее.

Согласно материалам [1,2] правообладатель международной регистрации №641648 (Maximilien de Hoop Cartier) заключил договоры от 07.11.2003 с фирмой Dolphin South Atlantic S.A. (DSA), согласно которому фирма Dolphin South Atlantic S.A.

(DSA) получила право производить, продавать и экспортировать в Россию товары под знаком «Patagonia».

Данной компанией были получены сертификат происхождения [4] и фитосертификаты [5].

Также были представлены грузовые декларации [3,9,7,8].

Вместе с тем, данные материалы могут свидетельствовать о хозяйственной деятельности под знаком «Patagonia» только на территории Аргентины.

Правообладателем не были представлены документы, подтверждающие поставку товаров 32, 33 класса МКТУ в Российскую Федерацию (таможенные декларации, платежные документы, документы, подтверждающие получение товаров грузополучателем в России).

Представленные правообладателем сведения из сети Интернет [10] с предложением к продаже российскими фирмами продукции под знаком «Patagonia» не подтверждают введение этой продукции в хозяйственный оборот в Российской Федерации правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов заявителя о неиспользовании комбинированного знака со словесным элементом «Patagonia» по международной регистрации №641648 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для товаров 32, 33 классов МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 18.06.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 18.06.2007 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №641648 частично в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.