

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.03.2007, о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №765617 в связи с ее неиспользованием на территории Российской Федерации, поданное Ричмонд Тобакко Компании ЛТД, Великобритания (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №765617 словесного знака «ZINO PLATINUM» с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 20.05.2003 произведена в Международном бюро ВОИС 20.09.2001 на имя Davidoff & Cie SA, Rue de Rive 2, CH-1200 Geneve, Switzerland (CH) (далее – правообладатель) со сроком действия 10 лет в отношении товаров 14, 34 классов МКТУ. На основании окончательного решения Роспатента от 28.02.2005 словесный элемент «PLATINUM» был исключен из самостоятельной правовой охраны для всех товаров 14 и части товаров 34 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.03.2007 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №765617 знака «ZINO PLATINUM» в отношении товаров 34 класса МКТУ, представленных в перечне регистрации, по причине его неиспользования на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель представил в Палату по патентным спорам отзыв от 29.11.2007, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

- знак «ZINO PLATINUM» по международной регистрации №765617 имеет следующую дату территориального расширения на Российскую Федерацию – 20.05.2003;

- вместе с тем, фактически правовая охрана указанного знака была предоставлена ему на территории Российской Федерации только 28.02.2005 на основании окончательного решения экспертизы ФИПС с исключением из правовой охраны словесного элемента «PLATINUM»;

- таким образом, датой регистрации знака «ZINO PLATINUM» в соответствии с международными нормами может быть принята дата 20.05.2003, начиная с которой должен исчисляться 3-х летний срок обязательного его использования в соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный Закон от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002, то есть до 20.05.2006;

- однако правомерной датой регистрации рассматриваемого знака следовало бы считать дату окончательного решения экспертизы ФИПС о предоставлении этому знаку правовой охраны в Российской Федерации, а именно дату 28.02.2005 и именно с этой даты следует исчислять 3-х летний срок его обязательного использования;

- следовательно, заявление о досрочном прекращении могло быть правомерно подано только после 28.02.2008;

- в этой связи заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №765617, поданное 13.03.2007, следует рассматривать как неправомерно поданное;

- поскольку словесный элемент «PLATINUM» исключен из правовой охраны, поданное заявление может рассматриваться только в объеме досрочного прекращения правовой охраны товарного знака «ZINO»;

- принятие 10.01.2003 поправки №15-ФЗ к Федеральному закону «Об ограничении курения табака» и принятие 21.07.2005 поправки №113-ФЗ к Федеральному закону «О рекламе» является уважительной причиной, по которой правообладатель не мог начать использование знака с 20.05.2003;

- указанные Федеральные законы имели для правообладателя огромное значение, и их изучение было необходимым для планирования деловой активности на российском рынке;

- рекламные материалы, касающиеся товарного знака «ZINO PLATINUM», опубликовывались в журналах «echo mano» 2003 и «elite» 2007, издаваемых и распространяемых на русском языке в России;

- фактическое использование знака по международной регистрации №765617 началось после подписания 11.03.2006 трехстороннего контракта между корпорацией «Ёттингер Давидофф Груп», фирмой ИСС Лтд. и ООО «Давидофф Бутик», что подтверждает его легальное использование в Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона;

- согласно нотариально заверенному письму, подписанному руководителем иностранного отдела корпорации «Ёттингер Давидофф Груп», правообладатель Давидофф энд Си СА является дочерней фирмой указанной корпорации, и корпорация правомерно использует товарный знак «ZINO PLATINUM» своей дочерней фирмы во всех странах мира, где этот товарный знак зарегистрирован, в том числе в России, на основании данного ей правообладателем разрешения;

- на имя корпорации «Ёттингер Давидофф Груп» 09.08.2006 получены два свидетельства о государственной регистрации в России продукции, изготовленной под ее контролем и маркированной товарным знаком «ZINO PLATINUM»;

- на основании выданного правообладателем разрешения корпорации произошло исчерпание его прав на товарный знак в соответствии со статьей 23 Закона и, таким образом, корпорация правомерно приобретала продукцию и поставляла ее далее через посредника ООО «ЭКОСЕРВИС» на реализацию через сеть магазинов в Москве, одним из которых является магазин Давидофф, Смоленский Пассаж, Смоленская Площадь 3, Москва;

- наличие такой схемы реализации продукции подтверждается прилагаемыми грузосопроводительными документами и справками российского таможенного органа;

- количество сигар, поставляемых на реализацию в Россию в 2004, 2005 и 2006 годах указано в приложении к справке, подготовленной правообладателем.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- сертификат и распечатка сведений о международной регистрации №765617 из БД ROMARIN, на 6 л. [1];

- письмо Заместителя директора ФИПСа Восканяна Р.С., на 1 л. [2];

- окончательное решение отдела товарных знаков ФИПС, на 2 л. [3];

- декларация директора корпорации Ёттингер Давидофф Групп господина Ханспетера Ханмана вместе с переводом и нотариальным заверением его подписи, на 4 л. [4];

- свидетельства о государственной регистрации №77.99.26.16.У.8193.8.06 от 09.08.2006 и №77.99.26.16.У.8189.8.06 от 09.08.2006, на 2 л. [5];

- трехсторонний договор для магазина в Москве на английском языке, на 28 л. [6];

- копия публикации журнала «echo mapo», на 2 л. [7];

- копия публикации журнала «elite», на 3 л. [8];

- грузосопроводительные документы на английском языке со справкой таможи РФ на русском языке от ноября 2006 года, на 7 л. [9];

- справка о количестве поставленных в Россию сигар в течение последних трех лет на английском языке, на 2 л. [10];

- письмо Генерального директора ООО «ЭКОСЕРВИС», на 1 л. [11];

- декларация правообладателя вместе с нотариальным заверением и переводами на русский язык, на 4 л. [12];

- выписка с сайта кантона Женевы и перевод выписки на русский язык, на 2 л. [13].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.02.2008, правообладателем дополнительно было представлено Лицензионное соглашение (License Agreement), заключенное между Davidoff&Cie SA и Oettinger Imex AG, на английском языке, на 2 л. [14].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 13.03.2007.

С учетом даты территориального расширения (20.05.2003) международной регистрации №765617 правовая база для рассмотрения заявления включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон) и упомянутые Правила.

В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течении любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Пунктом 1 статьи 22 Закона установлено, что 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.

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.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 22 Закона доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Согласно абзацу 4 пункта 3 статьи 22 Закона при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В соответствии со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также

международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договолившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

Знак по международной регистрации №765617 представляет собой словесное обозначение «ZINO PLATINUM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 14 и 34 классов МКТУ, при этом словесный элемент «PLATINUM» был исключен из самостоятельной правовой охраны для всех товаров 14 и части товаров 34 классов МКТУ (*articles pour fumeur, coupe-cigares, allumeurs de cigares et de cigarettes electriques et non electriques (compris dans cette classe); humidificateurs a cigares*).

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №765617 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.03.2007.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона, период времени, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему знака, составляет три года, предшествующих дате подачи заявления (13.03.2007), то есть с 13.03.2004 по 12.03.2007, включительно.

По информации базы данных Международного Бюро ВОИС за указанный период времени правообладателем международной регистрации №765617 являлась швейцарская фирма Davidoff & Cie SA, Rue de Rive 2, CH-1200 Geneve, Switzerland (CH).

В соответствии с упомянутым заявлением досрочное прекращение правовой охраны знака «ZINO PLATINUM» испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, на которые распространяется действие международной регистрации №765617.

При изучении источников информации [1-14], представленных Davidoff & Cie SA в качестве доказательства использования товаров 34 класса МКТУ, Палатой по патентным спорам установлено следующее.

Согласно официальным данным сайта кантона Женевы [13] уставной капитал фирмы Davidoff & Cie SA составляет 200 акций по 1000 швейцарских франков

каждая, при этом всеми акциями фирмы владеет материнская компания Oettinger Imex AG, что подтверждается декларациями правообладателя [12] и компании Oettinger Imex AG, Швейцария [4].

Также в декларациях [4], [12] содержится информация о том, что компания Oettinger Imex AG на основании лицензии фирмы Davidoff & Cie SA изготавливала и поставляла на территорию России сигары, маркированные знаком «ZINO PLATINUM».

Однако представленное правообладателем лицензионное соглашение [14] не содержит даты его заключения, в связи с чем, не представляется возможным установить дату предоставления права на использование знака «ZINO PLATINUM» по международной регистрации №765617 компании Oettinger Imex AG и соотнести её с периодом времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака.

В этой связи отсутствуют основания для вывода о том, что при заключении 11.03.2006 трехстороннего договора [6] между компаниями Oettinger Imex AG, THE ICC LTD, ООО «ДАВИДОФФ БУТИК», касающегося реализации в магазине Moscow Shop изделий «DAVIDOFF», а также при получении на имя Oettinger Imex AG Свидетельств о государственной регистрации сигар «Zino Platinum Cigars» и «Zino Platinum Small Cigars» [5], компания Oettinger Imex AG действовала в качестве лицензиата фирмы Davidoff & Cie SA.

Кроме того, при изучении справки, прилагаемой к грузовой таможенной декларации [9] Палатой по патентным спорам было установлено, что в данном виде документации в качестве получателя и собственника товара (партии сигар «ЗИНО ПЛАТИНУМ», ввозимых на территорию Российской Федерации) значится ООО «ЭКОСЕРВИС». В письме [11] ООО «ЭКОСЕРВИС» представил сведения о том, что начиная с 2004 года данная организация импортировала и реализовывала сигары, маркированные знаком по международной регистрации №765617.

В то же время материалы отзыва не содержат документов, отражающих взаимосвязь указанной компании и правообладателя международной регистрации №765617, либо взаимосвязь ООО «ЭКОСЕРВИС» с участниками договора [6] - компаниями Oettinger Imex AG, THE ICC LTD, ООО «ДАВИДОФФ БУТИК».

В связи с изложенным не представляется возможным сделать вывод о том, что сигары «ZINO PLATINUM» были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем, либо его лицензиатом, что является обязательным условием использования товарного знака в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 22 Закона.

Относительно возможности принятия во внимание доказательств того, что знак не использовался по независящим от владельца обстоятельствам, что предусмотрено статьей 22 Закона, необходимо отметить следующее.

При отсутствии указания правообладателем конкретных обстоятельств, препятствующих введению в гражданский оборот табачной продукции, маркированной знаком «ZINO PLATINUM», которые возникли вследствие принятия поправок к Федеральному закону «Об ограничении курения табака» и Федеральному закону «О рекламе», коллегия посчитала данный довод неубедительным.

Резюмируя изложенное, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании знака «ZINO PLATINUM» по международной регистрации №765617 в отношении товаров 34 класса МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении, поскольку указанные нормативные акты не содержали запрета на производство табачной продукции и не являлись препятствием для её производства.

Следует отметить, что в материалах отзыва отсутствуют доказательства использования знака в отношении остальных товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №765617.

Что касается довода правообладателя о неправомерности принятия заявления от 13.03.2007 к рассмотрению в связи с тем, что решение экспертизы о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №765617 было вынесено только 28.02.2005, Палата по патентным спорам считает необходимым указать следующее.

При рассмотрении заявлений, предусмотренных пунктом 1.12 Правил, в качестве даты предоставления правовой охраны международной регистрации рассматривается дата международной регистрации.

Такой подход обоснован следующими положениями Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. (пересмотренного и измененного) (далее – Мадридское соглашение).

Согласно статье 4(1) Мадридского соглашения правовая охрана знаку предоставляется в каждой Договаривающейся стране с даты регистрации, произведенной Международным бюро ВОИС (далее – МБ) в соответствии с положениями статей 3 и 3ter.

Согласно статье 3(4) Мадридского договора МБ немедленно регистрирует знаки, заявки на которые поданы в соответствии со статьей 1. Датой регистрации считается дата подачи заявки на международную регистрацию в стране происхождения, при условии, что МБ получило заявку в течение двух месяцев, считая с даты этой подачи. Если заявка не была получена в этот срок, МБ регистрирует заявку по дате ее получения.

Следует отметить, что статья 4 Мадридского соглашения не связывает дату завершения экспертизы в соответствии с национальным законодательством Договаривающейся страны с датой регистрации, т.е. не указывает, что дата получения МБ окончательного уведомления о предоставлении охраны в Договаривающейся стране будет являться датой регистрации международной заявки.

Согласно утвержденному ВОИС перечню кодов INID в отношении товарных знаков (см. Стандарт ВОИС ст. 60 «Рекомендации, относящиеся к библиографическим данным о товарных знаках») дата, которой соответствует код (151), и является датой регистрации международной заявки, т.е. той датой, с которой можно отсчитывать установленный Законом срок непрерывного неиспользования товарного знака.

После проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем было представлено особое мнение, содержащее доводы аналогичные тем, которые были изложены в отзыве и на заседаниях коллегий.

Поскольку их анализ изложен выше, необходимость дополнительного комментария особого мнения отсутствует.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 13.03.2007 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «ZINO PLATINUM» по международной регистрации №765617 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров 14 класса МКТУ:

Fume-cigares et fume-cigarettes, porte-cigares et porte-cigarettes, tabatieres, etuis et boites a cigares et a cigarettes, cendriers pour fumeurs; tous les produits precites en platine.

Cigar and cigarette holders for smoking purposes, cigar and cigarette holders, snuff boxes, cigar and cigarette cases and boxes, ashtrays for smokers; all the aforesaid goods made of platinum.

Boquillas de cigarros y boquillas de cigarrillos, cigarreras y pitilleras, tabaqueras, estuches y cajas de cigarros y cigarrillos, ceniceros para fumadores; todos los productos anteriormente mencionados son de platino.