

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 от 04.04.2008, поданное компанией «Репортер Спулка из ограничона одповедзялнося», Польша (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 704496, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 704496 знака «RJ Reporter Jeans» произведена МБ ВОИС 16.07.1998г. в отношении товаров 06, 14, 16, 18 и 25 классов МКТУ, перечисленных в перечне, на имя фирмы FINANZIARIA INGHIRAMI, S.r.l., Италия (далее - правообладатель). Решением Роспатента от 10.12.1999г. международной регистрации №704496 знака «RJ Reporter Jeans» предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров. Знак по международной регистрации №704496 представляет собой комбинированное обозначение, включающее буквосочетание «RJ», выполненное в центре квадрата белого цвета, и словесные элементы «Reporter Jeans», выполненные в оригинальной графике с наложением слова «Reporter» на слово «Jeans».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны международного знака №704496 в отношении товаров 25 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 24.09.2008г. о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 05.12.2008г., с приложением копии заявления.

Назначенная на 05.12.2008г. дата заседания коллегии по рассмотрению заявления была перенесена на 29.12.2008г. по просьбе представителя правообладателя.

Правообладателем исключительного права на международный знак №704496 на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам были представлены следующие документы, которые, по его мнению, являются доказательствами использования знака «RJ Reporter Jeans»:

– Копия лицензионного договора на использование знака №704496, зарегистрированного в Роспатенте 09.06.2007г. [1];

– Счета от компании ИН.ПРО.ДИ. – ИНГИРАМИ ПРОДУЦИОНЕ ДИСТРИБУЦИОНЕ С.п.А. (подразделение САНРЕМО), лицензиата правообладателя, и таможенные декларации Европейского Союза, [2];

– Рекламные публикации, [3];

– Список российских партнеров правообладателя с указанием дат и сумм поставок, [4];

– Копии счетов Специализированного государственного учреждения «Главный научно-информационный вычислительный центр Федеральной Таможенной Службы России», [5];

– Заявление ООО «Торговый Дом «Корстон», филиала в Казани, о продаже товаров, маркированных товарным знаком «Reporter», [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 704496 знака «RJ Reporter Jeans» в отношении товаров 25 класса МКТУ, ввиду нижеследующего.

С учетом даты (16.07.1998) международной регистрации №704496 правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», часть четвертую Гражданского

кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) 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 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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 его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 4 статьи 1486 Кодекса прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня

товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа.

В соответствии со статьей 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или о досрочном прекращении международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

С учетом даты (04.04.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование на территории Российской Федерации принадлежащего ему международного знака, составляет с 04.04.2003г. по 03.04.2008г. включительно.

Знак по международной регистрации №704496 представляет собой комбинированное обозначение, включающее буквосочетание «RJ», выполненное в центре квадрата белого цвета, и словесные элементы «Reporter Jeans», выполненные в оригинальной графике с наложением слова «Reporter» на слово «Jeans».

По информации МБ ВОИС за указанный период правообладателем знака являлась компания FINANZIARIA INGHIRAMI, S.r.l., Италия. Кроме того, в

соответствии с лицензионным соглашением, зарегистрированным Роспатентом 09.06.2007г., право на использование знака по международной регистрации №704496 знака, в том виде как он зарегистрирован, предоставлено компании ИН.ПРО.ДИ. – ИНГИРАМИ ПРОДУЦИОНЕ ДИСТРИБУЦИОНЕ С.п.А., Италия

В связи с этим Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель - компания FINANZIARIA INGHIRAMI, S.r.l., Италия и его лицензиат – компания ИН.ПРО.ДИ. – ИНГИРАМИ ПРОДУЦИОНЕ ДИСТРИБУЦИОНЕ С.п.А., Италия производили товары 25 класса МКТУ, маркированные обозначением «RJ Reporter Jeans» (международная регистрация №704496) и реализовывали их в Российской Федерации в период с 04.04.2003г. по 03.04.2008г. включительно.

Анализ представленных правообладателем материалов показал, что они не подтверждают факт использования спорного знака правообладателем и его лицензиатом в обозначенный период времени.

Все представленные документы [2-6] не содержат указания на знак «RJ Reporter Jeans» по международной регистрации №704496. Кроме того, документы [2] не могут быть учтены, поскольку не свидетельствуют о пересечении товаров, маркированных спорным знаком, таможенной границы, что подтверждало бы их ввоз на территорию Российской Федерации в установленном порядке и введении в гражданский оборот. Так представленные декларации ЕС свидетельствуют лишь о намерении правообладателя (лицензиата) осуществить поставку товара в РФ. Кроме того, отсутствует подтверждение факта оплаты товара, указанного в счетах.

Документ [4], называемый правообладателем «Список российских партнеров с указанием дат и сумм поставок», не может быть принят во внимание, как документ, подтверждающий поставки товаров 25 класса МКТУ на территорию Российской Федерации, поскольку отсутствует возможность

соотнесения продукции (товара) со спорным знаком, кроме того, документ [4] не имеет подписи и/или печати.

В отношении фактических данных [3] следует отметить, что они лишь указывают на размещение в СМИ рекламы товаров 25 класса МКТУ, маркированных иным знаком, нежели оспариваемое обозначение «RJ Reporter Jeans». Указанные материалы также не могут быть приняты во внимание как доказательства использования спорного знака №704496, поскольку относятся к периоду до 2008г., а 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.

Таким образом, представленные правообладателем материалы не свидетельствуют об использовании им знака «RJ Reporter Jeans» по международной регистрации № 704496 на территории РФ в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании знака «RJ Reporter Jeans» по международной регистрации № 704496 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении товаров 25 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 04.04.2008г.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 04.04.2008 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 704496 частично, сохранив её действие в отношении товаров 06, 14, 16 и 18 классов МКТУ.