

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 № 544745, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 544745 знака «REPORTER» произведена МБ ВОИС 11.10.1989г. в отношении товаров 03, 05, 08, 14, 16, 18, 24, 25, 26 и 34 классов МКТУ, перечисленных в перечне, на имя фирмы FINANZIARIA INGHIRAMI, S.r.l., Италия (далее - правообладатель). Решением Роспатента от 13.-7.1990г. международной регистрации №544745 знака «REPORTER» предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении части товаров 03 класса, товаров 05, 08, 14, 16, 18, 24, 26 и 34 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны международного знака №544745 в отношении товаров 18 и 26 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 №544745 на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам были

представлены следующие документы, которые, по его мнению, являются доказательствами использования знака «UOMO Reporter SPORTSWEAR»:

– Счета от компании ИН.ПРО.ДИ. – ИНГИРАМИ ПРОДУЦИОНЕ ДИСТРИБУЦИОНЕ С.п.А. (подразделение САНРЕМО), лицензиата правообладателя, и таможенные декларации, [1];

– Рекламные публикации, [2];

– Список российских партнеров правообладателя с указанием дат и сумм поставок, [3];

– Копии счетов Специализированного государственного учреждения «Главный научно-информационный вычислительный центр Федеральной Таможенной Службы России», [4];

– Заявление ООО «Торговый Дом «Корстон», филиала в Казани, о продаже товаров, маркированных товарным знаком «Reporter», [5].

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 № 544745 знака «UOMO Reporter SPORTSWEAR» в отношении товаров 18 и 26 классов МКТУ, ввиду нижеследующего.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона №231 от 18.12.2006г. «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (с изменениями от 24.07.2007г.) с учетом даты (11.10.1989) международной регистрации №544745 правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает 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.

Согласно пункту 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 может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 2 статьи 1486 Кодекса для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменениями его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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.

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 04.04.2005г. по 03.04.2008г. включительно.

Знак по международной регистрации №544745 представляет собой словесное обозначение «REPORTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

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

В связи с этим Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, правообладатель - компания FINANZIARIA INGHIRAMI, S.r.l., Италия производили товары 18 и 26 классов МКТУ, маркированные обозначением «REPORTER» (международная

регистрация №544745), и реализовывали их в Российской Федерации в период с 04.04.2005г. по 03.04.2008г. включительно.

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

Относительно представленных фактических данных [1], являющихся счетами компании ИН.ПРО.ДИ. – ИНГИРАМИ ПРОДУЦИОНЕ ДИСТРИБУЦИОНЕ С.п.А. Италия, которые выставлены разным лицам, следует отметить, что они не могут быть приняты во внимание, поскольку данная компания не является правообладателем исследуемого знака, не является лицом, которому право использования знака предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя. Кроме того, перечень товаров, указанных во всех представленных источниках информации не относится к товарам 18 и 26 классов МКТУ.

В отношении фактических данных [3] следует отметить, что они лишь указывают на размещение в СМИ рекламы только товаров 25 класса МКТУ («одежда»), маркированных обозначением «Reporter», не являющихся предметом исследования по настоящему заявлению.

Таким образом, представленные правообладателем материалы не свидетельствуют об использовании им знака «REPORTER» по международной регистрации № 544745 на территории РФ в отношении товаров 18 и 26 классов МКТУ, указанных в перечне.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании знака «REPORTER» по международной регистрации № 544745 в установленные Кодексом сроки в отношении товаров 18 и 26 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 04.04.2008.

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 № 544745 частично, сохранив её действие в отношении товаров 03 (части), 05, 08, 14, 16, 24, 34 классов МКТУ.**