

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 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 28.12.2007, поданное компанией «Рипли'с Филм С.р.л.», Италия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №855955, при этом установила следующее.

Международная регистрация данного знака была произведена 08.09.2004 за №855955 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ на имя компании «Ripley Entertainment Inc.», Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации №855955 представляет собой словесное обозначение «Ripley's Believe It or Not!», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «Ripley's Believe It or Not!» по международной регистрации №855955 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 05.11.2008, представил на него отзыв, в котором отмечено, что знак «Ripley's Believe It or Not!» использовался правообладателем в указанный в заявлении срок в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг международной

регистрации.

В отзыве указано, что использование знака «Ripley's Believe It or Not!» осуществлялось на территории России при реализации книги «Невероятная коллекция мистера Рипли. Книга необыкновенных рекордов», изданной компанией «Эгмонт Россия Лтд.» (Россия), а также при показе на российском телеканале «ДТВ» телепередачи «Невероятная коллекция мистера Рипли».

Кроме того, в отзыве отмечено, что рассматриваемое заявление было подано до истечения трехлетнего срока с даты предоставления охраны знаку на территории Российской Федерации.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления.

На заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 05.11.2008 и 12.03.2009, правообладателем были представлены копии следующих документов:

- Договор между правообладателем и компанией «Эгмонт Россия Лтд.» на серийное производство книги «Невероятная коллекция мистера Рипли. Книга необыкновенных рекордов», с переводом и апостилем, счета правообладателя, с переводом – на 31 л. [1];
- Сведения из Интернета о книге «Невероятная коллекция мистера Рипли. Книга необыкновенных рекордов» и о телепередаче «Невероятная коллекция мистера Рипли» – на 32 л. [2];
- Справка специализированного государственного учреждения «Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России» о выпуске груза (книги «Невероятная коллекция мистера Рипли. Книга необыкновенных рекордов»), документация об оказании информационных услуг правообладателю данным учреждением – на 15 л. [3];

- Договоры компании «Эгмонт Россия Лтд.» о поставке книги «Невероятная коллекция мистера Рипли. Книга необыкновенных рекордов», товарные накладные и платежные поручения – на 22 л. [4];
- Телепрограмма из журнала – на 6 л. [5];
- Книга «Невероятная коллекция мистера Рипли. Книга необыкновенных рекордов» – 1 шт. [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 28.12.2007.

С учетом даты международной регистрации знака (08.09.2004) правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2007, включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №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.

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 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.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 22 Закона для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

В заявлении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2007, изложена просьба о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «Ripley's Believe It or Not!» по международной регистрации №855955 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании знака на территории России за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 28.12.2004 по 27.12.2007.

Оспариваемый знак представляет собой словесное обозначение «Ripley's Believe It or Not!», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно отзыву от 05.11.2008 правообладатель представил материалы [1 – 6] с целью доказать использование знака «Ripley's Believe It

or Not!» в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг международной регистрации.

При анализе представленных правообладателем материалов [1 – 6] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

Материалы [1 – 6] не содержат сведений о фактах введения правообладателем товаров и услуг, маркированных знаком «Ripley's Believe It or Not!», в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Материалы [1 – 4] и [6] указывают на то, что компанией «Эгмонт Россия Лтд.» (Россия) была издана и реализована книга «Невероятная коллекция мистера Рипли. Книга необыкновенных рекордов» в соответствии с договором [1], заключенным ею с правообладателем, владеющим авторским правом на перевод с английского языка книги «Ripley's Believe It or Not!».

Так, реквизиты книги «Невероятная коллекция мистера Рипли. Книга необыкновенных рекордов» [6] содержат сведения о том, что ее издателем является компания «Эгмонт Россия Лтд.», а правообладатель выступает только в качестве владельца авторского права на книгу «Ripley's Believe It or Not!».

Кроме того, книга «Невероятная коллекция мистера Рипли. Книга необыкновенных рекордов» [6] маркирована также обозначением «Рипли», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Оспариваемый знак содержит, в частности, словесный элемент «Ripley's», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и словесный элемент «Believe It or Not!».

Сопоставление данных обозначений свидетельствует о том, что они имеют отличия, существенным образом влияющие на восприятие знаков с точки зрения их индивидуализирующих черт.

Следует отметить, что правообладателем не представлялись документы, свидетельствующие о фактах введения правообладателем в гражданский оборот на территории России книги «Ripley's Believe It or Not!».

Материалы [2] и [5] не указывают на правообладателя как на производителя телепередачи «Невероятная коллекция мистера Рипли».

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что представленные правообладателем материалы не подтверждают использования знака «Ripley's Believe It or Not!» по международной регистрации №855955 на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов лица, подавшего заявление, о неиспользовании данного знака.

В отзыве правообладателя отмечено, что рассматриваемое заявление было подано до истечения трехлетнего срока с даты предоставления охраны знаку на территории Российской Федерации.

Однако, следует отметить, что датой предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации, то есть той датой, с которой можно отсчитывать установленный Законом срок непрерывного неиспользования знака, является дата международной регистрации знака – 08.09.2004, а не дата вынесения Роспатентом решения о предоставлении охраны знаку на территории Российской Федерации.

Таким образом, на дату подачи заявления соответствующий трехлетний срок истек, и заявление, следовательно, подлежит его рассмотрению.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 28.12.2007 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №855955 полностью.