

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 ППС), рассмотрела заявление от 12.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №918510, поданное компанией ИНКАНТО С.Р.Л., Италия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №918510 знака «SESTO SENSO» произведена Международным бюро ВОИС 17.02.2007. Владелец знака является компания SESTO SENSO Klimas Sp. j., ul. Miodowa 39 PL-98-410 Czastary, Польша (далее – правообладатель). На территории Российской Федерации правовая охрана знаку по международной регистрации №918510 предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 12.04.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 918510 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 25 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя, имеющийся на сайте ВОИС, в установленном порядке было направлено уведомление от 22.04.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 09.06.2011 года, с приложением копии заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам стороны, участвующие в рассмотрении заявления, присутствовали.

Лицо, подавшее заявление, представило материалы, касающиеся заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №918510 в отношении товаров 25 класса МКТУ, из которых следует, что оно является владельцем знака «SESTO SENSO» по международной регистрации №1044976, нескольких знаков, зарегистрированных на территории Италии, и осуществляет деятельность по производству и продаже одежды. Кроме этого, лицо, подавшее заявление, подало заявку на регистрацию товарного знака на территории Российской Федерации (№2010714932/50). Вышеуказанное свидетельствует о наличии заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №918510.

Правообладатель представил материалы, касающиеся использования товарного знака и ходатайствовал о переносе заседания в связи с необходимостью представления дополнительных материалов. Коллегия Палаты по патентным спорам удовлетворила ходатайство, заседание коллегии было назначено на 24.06.2011.

На указанную дату правообладателем был представлен отзыв и следующие материалы:

1. таможенная декларация;
2. торговый контракт;
3. декларация соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение;
4. заявление о подтверждении присвоения налогового идентификационного номера с переводом;
5. счет-фактура с переводом;
6. платежный документ с переводом;
7. свидетельство на товарный знак, выданное в Польше;
8. письмо правообладателя.
9. образцы продукции.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 12.04.2011 включает Кодекс и упомянутые Правила ППС.

В соответствии с пунктом 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 вследствие его неиспользования 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 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса 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 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.

С учетом даты (12.04.2011) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака, составляет с 12.04.2008 по 11.04.2011 включительно.

Знак по международной регистрации №918510 представляет собой



комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «SESTO SENSO» и изобразительных элементов. Правовая охрана предоставлена в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ: Clothing, underwear, hosiery (Одежда, белье, трикотажные изделия).

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Между правообладателем («Sesto Senso Klimas SP. Jawna») и ООО «Алиса», г. Калининград, заключен торговый контракт [2] от 01.02.2010 на поставку белья трикотажного женского, мужского и детского.

Согласно счету-фактуре [5] и таможенной декларации [1] товар (трусы) был поставлен на территорию Российской Федерации 15.03.2011. При этом в таможенной декларации указан товарный знак «Sesto senso». Указанный товар был оплачен получателем (ООО «Алиса»), о чем свидетельствует платежное поручение [6].

Заявление о подтверждении присвоения налогового идентификационного номера с переводом [9] подтверждает, что указанная в декларации соответствия и санитарно-эпидемиологическом заключении компания-производитель «P.P.H.U. KLIMAS» и компания-правообладатель являются одним и тем же лицом.

Представленные образцы товара (колготки, плавки) маркированы знаком по международной регистрации №918510 с незначительными изменениями, а именно в нем отсутствует второй изобразительный элемент, что однако, не противоречит требованиям пункта 2 статьи 1486 Кодекса, поскольку эти изобразительные элементы являются тождественными друг-другу, и отсутствие одного из них является несущественным изменением и не влияет на различительную способность знака.

Однако представленные образцы продукции невозможно соотнести с рассматриваемым периодом рассмотрения использования товарного знака ввиду того, что на них отсутствует дата производства. Товар «колготки», согласно

представленной таможенной декларации, не ввозился на территорию Российской Федерации, в связи с чем не может являться надлежащим доказательством использования товарного знака.

Тем не менее, учитывая имеющееся в таможенной декларации указание товарного знака на ввезенном товаре «трусы трикотажные», коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод об использовании товарного знака правообладателем в рамках рассматриваемого периода доказывания, в отношении товаров «трусы трикотажные», что соответствует перечню товаров 25 класса МКТУ как категории род-вид, в отношении которого предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №918510.

Исходя из вышеизложенного, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для удовлетворения заявления от 12.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории российской Федерации знака по международной регистрации №918510.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам пришла к следующему выводу:

отказать в удовлетворении заявления от 12.04.2011, оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №918510.