

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 25.01.2011 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №515895 знака «GRUPPO FININVEST» на территории Российской Федерации, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ», г.Саратов (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №515895 знака «GRUPPO FININVEST» произведена в Международном бюро ВОИС 14.10.1987 в отношении товаров 01- 34 и услуг 35- 42 классов МКТУ. Владелец знака является компания FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A., Италия (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.01.2011 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 515895 знака «GRUPPO FININVEST» на территории Российской Федерации в отношении всех услуг 35 и 36 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 04.02.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 06.04.2011 года, с приложением копии заявления от 25.01.2011. В дальнейшем по ходатайству правообладателя заседание коллегии палаты по патентным спорам было перенесено на 12.05.2011.

Заявление от 25.01.2011 содержит материалы о заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Кодекса

свидетельствующие о том, что лицо, подавшее заявление, осуществляет банковскую деятельность под фирменным наименованием, и оригинальная часть которого является сходной до степени смешения с оспариваемой регистрацией.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 515895 в отношении части услуг 35 класса МКТУ: «consultation pour la gérance d'activités commerciales et industrielles; recherches de marché et marketing; relations publiques;», и части услуг 36 класса МКТУ: «crédit; agences de change; agences d'achat et de vente, de location et d'évaluation de biens immobiliers; agence de recouvrement de créances; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; services rendus par une compagnie "holding».

Представитель правообладателя на заседании коллегии представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель является юридическим лицом по праву Италии и представляет собой одну из крупнейших европейских финансовых инвестиционных компаний, объединяющей различные активы;

- деятельность правообладателя широко освещается в российских СМИ;

- лицо, подавшее заявление, не представило надлежащих доказательств своей заинтересованности.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

1. Распечатки из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

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.

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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (25.01.2011) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование знака по принадлежащей ему международной регистрации, составляет с 25.01.2008 по 24.01.2011, включительно.

В указанный период времени правообладателем являлась компания FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.

Оспариваемый комбинированный знак по международной регистрации №515895 представляет собой стилизованное изображение цветка, расположенного в квадрате, под которым расположен словесный элемент «gruppo FININVEST», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правообладатель на заседании коллегии присутствовал, однако документов, доказывающих использование знака по международной регистрации №515895 на территории Российской Федерации не представил.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что знак по международной регистрации №515895 использовался правообладателем в исследуемый период на территории Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить заявление от 25.01.2011 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №515895 в отношении части услуг 35 класса МКТУ, «consultation pour la gérance d'activités commerciales et industrielles; recherches de marché et marketing; relations publiques;»», части услуг 36 класса МКТУ: «crédit; agences de change; agences d'achat et de vente, de location et d'évaluation de biens immobiliers; agence de recouvrement de créances; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; services rendus par une compagnie "holding».

.