

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2006, о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 709887 знака «ASCARI», поданное компанией АСКАРИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Шотландия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 709887 знака «ASCARI» произведена Международным бюро ВОИС 21.12.1998 на имя Клауса Баумана (Klaus Baumann) (далее – правообладатель). Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку в отношении товаров 09, 11, 12, 14 и услуг 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.07.2006 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 709887 знака «ASCARI» на территории Российской Федерации в связи с неиспользованием его в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 (далее – Закон).

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам заявления, в котором, в частности, указал следующее.

Право на использование обозначения «ASCARI» на территории распространения действия знака для всех товаров и услуг, в отношении которых знак действует на указанной территории, было предоставлено владельцем знака г-

ном Клаусом Бауманом компании «Automobilvertriebs-und Servicegesellschaft mbH», называемой также «a.v.u.s. GmbH», в соответствии с условиями лицензионного договора, заключенного между сторонами 10.05.1999 (см. Нотариально заверенную копию договора [2]).

Компания «a.v.u.s. GmbH» является обществом с ограниченной ответственностью, которое зарегистрировано в 1995 году. Сферой деятельности компании «a.v.u.s. GmbH», в соответствии с законодательством Германии, является торговля транспортными средствами, частями транспортных средств и т.д., содержание ремонтных мастерских и другие услуги (см. нотариально заверенную выписку из торгового реестра [3]).

Правообладатель знака является директором общества, уполномоченным единолично представлять компанию «a.v.u.s. GmbH» как при заключении любого вида сделок, так и при осуществлении каких-либо других видов деятельности [4].

Таким образом, международная регистрация № 709887 используется компанией «a.v.u.s. GmbH» в соответствии с лицензионным договором, при этом между правообладателем и лицензиатом установлены не только договорные отношения по лицензионному договору, но и иные хозяйствственные отношения, в соответствии с которыми интересы правообладателя и лицензиара имеют одинаковую направленность, что позволяет говорить о совместном использовании указанной международной регистрации правообладателем и лицензиатом.

Компания «a.v.u.s. GmbH» использует знак по международной регистрации №709887 для маркировки производимых ею товаров, в частности, различных деталей для автомобилей (специальные сиденья и т.д.). Под указанным знаком компания «a.v.u.s. GmbH» оказывает услуги по тюнингу, модернизации и комплектации более совершенными деталями автомобилей Volkswagen, Audi, Seat, Skoda и др.

Знак по международной регистрации № 709887 используется компанией «a.v.u.s. GmbH» также для маркировки эксклюзивного автомобиля **ascari roadster**, производимого на базе серийного автомобиля Audi TT в автомастерских **ascari**,

где он укомплектовывается деталями и механизмами **ascari** в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика.

Использование знака по международной регистрации №709887 осуществляется компанией «a.v.u.s. GmbH» под руководством г-на Клауса Баумана на территории Российской Федерации, поскольку с 21.06.2001 по настоящее время компания «a.v.u.s. GmbH» поставляла транспортные средства, детали и части транспортных средств покупателям в Российской Федерации.

Большинство российских деловых контактов и продаж производилось с помощью Интернет-сайтов www.ascari.de и www.ascari-roadster.de, на которых размещена информация о компании «a.v.u.s. GmbH» и ее деятельности, доступная для восприятия российскими потребителями, что может рассматриваться как использование знака на территории Российской Федерации в качестве рекламы.

В качестве доказательства использования знака правообладатель представил следующие документы:

- выдержки из электронной базы ФИПС в отношении м.р. №709887 на 6л.[1];
- нотариально заверенная копия лицензионного договора об использовании м.р. №709887 между г-ном Клаусом Бауманом и компанией «a.v.u.s. GmbH» на 8 л.[2];
- нотариально заверенная копия выписки из торгового реестра Германии о компании «a.v.u.s. GmbH» на 3л.[3];
- нотариально заверенная копия договора об исполнении обязанностей управляющего между г-ном Клаусом Бауманом и компанией «a.v.u.s. GmbH» на 8л.[4];
- визитные карточки г-на Клауса Баумана, действующего в качестве управляющего компании «a.v.u.s. GmbH» на 1л.[5];
- каталог **ascari** на 164л.[6];
- каталог **ascari roadster** на 20л.[7];
- нотариально заверенные копии счетов-фактур о поставке товаров в Российскую Федерацию на 47л.[8];

- копии наклеек, используемых для нанесения на товар при поставке товаров в Российскую Федерацию, на 1л.[9];
- нотариально заверенное заявление, равносильное присяге, г-на Клауса Баумана на 2л.[10];
- материалы с Интернет - сайта www.ascari.de на 4л.[11].

В отзыве отмечено, что представленные материалы наглядно свидетельствуют об использовании правообладателем на территории Российской Федерации знака «ASCARI» для товаров и услуг, и выражена просьба оставить в силе правовую охрану этого знака на территории Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 24.07.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 709887 знака «ASCARI» ввиду нижеследующего.

С учетом даты международной регистрации в МБ ВОИС (21.12.1998) знака «ASCARI» правовая база для рассмотрения заявления включает упомянутый Закон и отмеченные выше 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 владельцем товарного знака 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 по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих подаче заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2006, т.е. с 26.07.2001 по 25.07.2006 включительно.

В отношении товаров 9, 11, 14 и услуг 39 классов МКТУ правообладатель не представил никаких документов, подтверждающих использование знака.

Анализ материалов, представленных правообладателем в доказательство использования принадлежащей ему международной регистрации № 709887 знака «ASCARI», показал следующее.

В указанный период времени (с 26.07.2001 по 25.07.2006) обладателем исключительного права на товарный знак являлся г-н Клаус Бауман (Klaus Baumann), Германия, физическое лицо, постоянно проживающее за пределами Российской Федерации, который, в соответствии с лицензионным договором [2], передал право на использование принадлежащего ему знака компании «a.v.u.s. GmdH», Германия.

К правоотношениям с участием иностранных юридических лиц применяются правила российского законодательства, если иное не предусмотрено федеральным законом. Определяющим фактором возникновения правоспособности иностранного юридического лица на территории Российской Федерации является факт государственной регистрации на основании положений статьи 49 ГК РФ. Иностранное лицо может быть представлено в виде филиала, представительства, дочерней компании, российской компании со 100% иностранным капиталом, совместного предприятия.

Правообладатель не представил каких-либо разрешительных документов, подтверждающих право компании «a.v.u.s. GmdH» на осуществление предпринимательской деятельности и, соответственно, на оказание услуг, в отношении которых зарегистрирован знак «ASCARI» по международной регистрации № 709887, в гражданском обороте а территории Российской Федерации.

Как следует из представленной выписки из торгового реестра [3], а также рекламных каталогов [6], [7] компания «a.v.u.s. GmbH» занимается реализацией подержанных автомобилей Фольксваген, Ауди и других марок, модернизированных и укомплектованных более совершенными деталями, а также оказывает услуги по их тюнингу в своих ремонтных мастерских, расположенных на территории Германии.

Следует отметить, что представленные каталоги [6], [7] носят рекламный, информативный характер о деятельности компании «a.v.u.s. GmbH», что не может являться доказательством надлежащего использования правообладателем товарного знака «ASCARI».

Из представленных счетов-фактур [8] следует, что бывшие в употреблении автомобили, укомплектованные и модернизированные в ремонтных мастерских компании «a.v.u.s. GmbH», маркованные знаком «ASCARI» по международной регистрации № 709887, реализовывались на территории Германии частным лицам, в частности, покупателям из России.

Отсутствие грузовых таможенных деклараций о пересечении границ Российской Федерации, товаров, в частности, транспортных средств, деталей и частей транспортных средств, маркованных знаком «ASCARI», не могут подтвердить факт их поставки правообладателем или компанией «a.v.u.s. GmbH» на территорию Российской Федерации и, соответственно, свидетельствовать о введении этих товаров законным образом в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации.

Следует также указать, что размещение информации об услугах компании «a.v.u.s. GmbH» по комплектации, модернизации и тюнинге подержанных автомобилей, в том числе на базе автомобилей Audi, оказываемых на территории Германии, на своем Интернет - сайте [11] нельзя рассматривать как надлежащее использование знака «ASCARI» по международной регистрации №709887 на территории Российской Федерации, при этом указанная информация носит рекламный характер и представлена на немецком языке, что существенно ограничивает ее доступность для российского потребителя.

Таким образом, представленные документы не могут служить доказательством надлежащего использования правообладателем на территории Российской Федерации международной регистрации № 709887 знака «ASCARI» в рассматриваемый период, в силу чего Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании правообладателем оспариваемого товарного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и не находит оснований для отказа в удовлетворении его заявления.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить заявление от 24.07.2006 и досрочно прекратить правовую охрану знака «ASCARI» по международной регистрации №709887 на территории Российской Федерации полностью.