

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 (далее – Кодекс), 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 30.06.2009 компании Арктик Кэт Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №582886, при этом установила следующее.

Международная регистрация №582886 комбинированного знака со словесным элементом «PUMA» с конвенционным приоритетом от 21.02.1991 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 22.07.1991 на имя компании PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport, Германия (далее – правообладатель) в отношении товаров 01 - 16, 18 – 34 и услуг 35 - 42 классов МКТУ, указанных в регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 30.06.2009 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №582886 в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладателем был представлен отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного знака, в котором указано следующее.

24 мая 2007 года в Московском эксклюзивном мебельном салоне «12» дочерней компанией правообладателя была проведена презентация коллекции

«Городская мобильность», в которую также были включены велосипеды, маркированные знаком правообладателя, которые предполагалось поставлять в Россию компанией Биомега Философи АпС (Дания), с которой правообладатель сотрудничает около пяти лет. С этой целью указанной компанией в 2008 году была подготовлена и выпущена Инструкция пользователя велосипедами на русском языке. По мнению правообладателя, указанное подтверждает проведение им подготовительных мероприятий для запуска новой линейки продукции, а именно: велосипедов, маркированных товарным знаком правообладателя, на российском рынке. Однако, в связи с мировым финансовым кризисом упомянутый запуск продукции был отложен ввиду объективных причин и ситуации на мировом и российском рынке, в частности. Тем не менее, правообладатель не отказался от своих планов, что подтверждается новым соглашением с компанией Биомега Философи АпС (Дания), предусматривающим поставку велосипедов, маркированных товарным знаком правообладателя, на российский рынок в 2010 году. В подтверждение выше указанного к отзыву приложены копии следующих документов:

- электронный отчет о проведении презентации от 24.05.2007 с переводом на русский язык на 11 л.[1];
- счет-фактура от 21.05.2007 с переводом на 2 л. [2];
- грузовая таможенная декларация от 30.05.2007 на 1 л. [3];
- договор о сотрудничестве между компаниями PUMA и BIOMEGA от 11.03.2009 на 8 л. [4];
- инструкция пользователя велосипедом на 20 л. [5];
- заявление об истинности показаний с переводом на 3 л.[6];
- заявление генерального директора компании Биомега Философи касательно велосипедов PUMA в России на 3 л. [7];

- электронные распечатки и статьи из сети Интернет о презентации на 63 л. [8].

Правообладатель просит учесть изложенные выше обстоятельства, включающие действия по подготовке к поставкам на российский рынок велосипедов и аксессуаров к ним, маркированных товарным знаком правообладателя, а также тот факт, что запуск указанной продукции был отложен из-за мирового финансового кризиса, и отказать в удовлетворении заявления от 30.06.2009, оставив в силе правовую охрану международной регистрации №582886 на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ: «bicyclettes, y compris bicyclettes de course et de piste et bicyclettes de sport; accessoires de bicyclettes, a savoir filets, porte-bagages, sonnettes, pompes a air, necessaires pour reparer les pneus, verrous anti-vol et de surete pour bicyclettes».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в заявлении от 30.06.2009, убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и Правила.

На основании пункта 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 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.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

На основании пункта 2 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 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления от 30.06.2009, т.е. с 30.06.2006 по 29.06.2009 включительно.

С учетом заинтересованности лица, подавшего заявление, прекращение правовой охраны знака по международной регистрации №582886 в связи с неиспользованием касается всех товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №582886 представляет собой комбинацию словесного элемента «puma» и стилизованного изображения животного семейства кошачьих в прыжке. Знак охраняется для товаров 1 – 16, 18 – 34 и услуг 35 – 42 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Анализ представленного отзыва и приложенных к нему документов показал следующее.

Правообладателем не представлено фактических данных, свидетельствующих об использовании им на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №582886 в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в регистрации, в том числе и в отношении таких товаров как «велосипеды». Тем не менее, правообладатель представил документы [1-8], которые, по его мнению, позволяют говорить о некоторых подготовительных действиях с его стороны и намерении использовать знак на велосипедах, которые будут поставляться в Россию. К таким действиям правообладатель относит представление двух велосипедов «PUMA» на презентации в Москве в одном из мебельных салонов и подготовку инструкции пользователя велосипедом на русском языке. Однако, как следует из представленных материалов, указанная презентация состоялась 24 мая 2007 года, в то время как велосипеды с товарным

знаком «PUMA» прошли российскую таможенную лишь 30 мая 2007 года, о чем свидетельствует копия грузовой таможенной декларации [3]. К числу объективных причин, по которым запуск продукции (велосипедов и аксессуаров к ним) на российский рынок был отложен, правообладатель относит мировой финансовый кризис. Коллегия Палаты по патентным спорам не может признать указанное обстоятельство уважительной причиной неиспользования правообладателем принадлежащего ему знака по международной регистрации №582886 на территории Российской Федерации в отношении велосипедов и аксессуаров к ним, поскольку правовая охрана указанному знаку была предоставлена задолго до возникновения мирового финансового кризиса, а именно: 22.07.1991, в связи с чем ссылка на мировой финансовый кризис, который не позволил начать использование знака, является в данном случае неуместной, поскольку у правообладателя было достаточно времени для введения своего товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании комбинированного знака со словесным элементом «PUMA» по международной регистрации №582886 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, указанных в регистрации, в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 30.06.2009.

С учетом вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам

решила:

удовлетворить заявление от 30.06.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №582886, сохранив ее действие в

отношении всех товаров 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 – 34 и услуг 35 – 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.