

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, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 25.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №479405, поданное компанией «Ритейл Ройэлти Компани» (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 479405 знака со словесным элементом «AMERICAN EAGLE» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 19.09.1983 на имя DARIO MARCHETTI (Italie) (далее- правообладатель) в отношении товаров 3, 14, 18, 25, 28 классов МКТУ. Путем последующего указания (03.08.1984) действие регистрации было распространено на Российскую Федерацию. Правовая охрана знаку по международной регистрации №479405 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении части товаров 25 класса МКТУ, а именно: «Pantoufles, chaussures en general d'origine americaine».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 479405 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, в связи с неиспользованием знака правообладателем на территории Российской Федерации.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 23.11.2009 о дате заседания коллегии Палаты

по патентным спорам, назначенной на 12.03.2010, с приложением копии заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

Лицо, подавшее заявление, в свою очередь, представило комплект материалов, свидетельствующих о его заинтересованности в подаче заявления от 25.09.2009, в отношении товаров 25 класса МКТУ, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Правообладатель в свою очередь, до заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.04.2010, предоставил комплект документов, подтверждающих, по его мнению, факт использования знака по международной регистрации № 479405:

- выдержка из Реестра Палаты торговли, промышленности, ремесел и сельского хозяйства, с частичным переводом на русский язык (1);
- договор между правообладателем и компанией Американ Игл С.р.л. с переводом на русский язык (2);
- агентский договор между компанией Американ Игл С.р.л. и Ириной Чекалиной, с переводом на русский язык (3);
- счета компании Американ Игл. С.р.л. с частичным переводом на русский язык(4);
- договор между выставочной компанией ООО «Мосшуз» и компанией Американ Игл С.р.л. с частичным переводом на русский язык(5).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 25.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 479405 на территории Российской Федерации.

Правовая база для рассмотрения заявления от 25.09.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с

27.12.2002 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и упомянутые 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 правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

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 пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного знака считается размещение товарного знака

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

На основании 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.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного знака по международной регистрации №479405 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.09.2009. В связи с этим срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 25.09.2006 по 24.09.2009 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал знак по международной регистрации № 479405 в отношении товаров 25 класса МКТУ, для которых ему предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Анализ представленных документов показал следующее.

Документы (1, 2), представленные правообладателем коллегией палаты по патентным спорам не приняты во внимание, так как они выходят за временной промежуток, обозначенный в качестве периода доказывания, и свидетельствуют лишь о том, что Дарио Марчетти разрешил использование принадлежащих ему знаков, в том числе и знака со словесным элементом «AMERICAN EAGLE» по международной регистрации № 479405 компании Американ Игл С.р.л., президентом Административного Совета которой он является.

Неисключительный агентский договор от 28.04.2009 г.(3), заключенный между Американ Игл С.р.л. (Производитель) и Ириной Чекалиной (Агент), свидетельствует о том, что Производитель заинтересован в маркетинге и рекламе товаров, маркированных знаком «AMERICAN EAGLE», на территории Российской Федерации, а Агент заинтересован в продвижении таких товаров как носки, обувь, толстовки и т.п., маркированных товарным знаком «AMERICAN EAGLE». Однако данное обозначение не возможно соотнести со знаком по международной регистрации №479405, поскольку в данном договоре не указан номер регистрации, а лишь оговорено наименование - «AMERICAN EAGLE».

Из «Товарных накладных», датированных сентябрем 2009г. (4), выполненных на бланке с изображением знака по международной регистрации №479405, не ясно, что за товар в них указан и маркирован ли он вышеуказанным знаком. Также к данным «товарным накладным» не приложены документы, подтверждающие введение их в гражданский оборот на территории России.

Договор между выставочной компанией ООО «Мосшуз» и компанией Американ Игл С.р.л. (5) свидетельствует лишь о намерении арендовать помещение в России.

Каких-либо документов, подтверждающих ввод в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 25 класса МКТУ, маркированных

знаком по международной регистрации № 479405, правообладателем на обозрение коллегии Палаты по патентным спорам не представлено.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 25.09.2009 и досрочно прекратить правовую охрану знака по международной регистрации № 479405 на территории Российской Федерации полностью.