

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 23.07.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2010, поданное компанией ПРОЖЕТКЛУБ, Франция (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны изобразительного товарного знака по свидетельству №287859, при этом установлено следующее.

Регистрация изобразительного товарного знака по заявке №2004721296/50 с приоритетом от 20.09.2004 произведена 27.04.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №287859. Товарный знак зарегистрирован на имя ООО «СОЛВЕ», 109316, Москва, ул. Автозаводская, 7 (далее – правообладатель) в отношении товаров 18, 22, 25, 28 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 23.07.2010 о досрочном прекращении правовой охраны изобразительного товарного знака по свидетельству №287859 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров и услуг по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления. Подача заявления обусловлена тем, что регистрация №287859 препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей лицу, подавшему заявление, международной регистрации №961142. Компания ПРОЖЕТКЛУБ является владельцем международной регистрации №961142 и регистрации в Соединенных Штатах Америки в отношении товаров и услуг 09, 18, 25, 28, 41 классов МКТУ.

Анализ материалов заявления от 23.07.2010 показал, что компания ПРОЖЕТКЛУБ на территории США обладает правами на сходный изобразительный знак, регистрация которого произведена, в частности, в отношении таких товаров 18, 25, 28 классов МКТУ как одежда, обувь, сумки, товары для спорта, и услуг 35 класса МКТУ, связанных с реализацией спортивных товаров. В этой связи усматривается заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №287859 только в отношении товаров 18, 25, 28 (за исключением игр, игрушек, елочных украшений) и услуг 35 (за исключением офисной службы), 39 (за исключением транспортировки, упаковки и хранения товаров) классов МКТУ, что правообладателем товарного знака по свидетельству №287859 не оспаривалось.

Заявление от 23.07.2010 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 13.08.2010 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления.

Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил документы, свидетельствующие, по его мнению, об использовании товарного знака, а именно:

- футболку мужскую POLO арт.11020.870.50M [1];
- товарную накладную №11 от 08.06.2009 [2];
- костюм спортивный арт.92107.400.1050 [3];
- товарную накладную №14 от 01.09.2008 [4];
- приказ №4 от 12.04.2007 на заключение договоров с клиентами [5];
- платежное поручение №160 от 30.06.2009 и товарную накладную №33 от 22.04.2009 [6];
- платежное поручение №40 от 20.02.2009 и товарную накладную №18 от 24.11.2008 [7];
- платежное поручение №401 от 04.09.2010 и товарную накладную №12 от 18.06.2010 [8];

- платежное поручение №195 от 05.08.2009 и товарную накладную №11 от 08.06.2009 [9];

- платежное поручение №328 от 17.11.2008 и товарную накладную №14 от 01.09.2008 [10];

- копию Устава ООО «СОЛВЕ» [11];

- копию договора №06-00607/2003 от 11.08.2003 [12].

Также правообладателем представлен Сертификат соответствия на спортивные костюмы №РОСС RU.АЯ24.Н32708 от 26.06.2009.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения дела, Палата по патентным спорам считает доводы заявления убедительными частично.

Правовая база для рассмотрения заявления от 23.07.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), Кодекс и 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 настоящего 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, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак

зарегистрирован, 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, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

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

С учетом даты (26.07.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование

принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 26.07.2007 по 25.07.2010 включительно.

Товарный знак по свидетельству №287859 является изобразительным, представляет собой вытянутый ромб черного цвета, через который проходит зигзагообразная полоса белого цвета.

Как следует из представленных материалов, правообладатель использует принадлежащий ему товарный знак №287859 непосредственно на товаре и упаковке к нему. Так, например, на этикетке футболки [1] указано, что данный товар с артикулом 11020.870.50М был произведен по заказу правообладателя товарного знака. При этом следует отметить, что на этикетке, а также на самой футболке используется изобразительное обозначение в иной цветовой гамме (красной и бело-синей), чем цветовая гамма зарегистрированного товарного знака (черно-белая). Вместе с тем, указанные цветовые различия при полной идентичности контуров изобразительного обозначения по свидетельству №287859 и обозначения, используемого правообладателем на товаре, существенно не влияют на различительную способность этого обозначения. Кроме того, обозначение по свидетельству №287859 в том виде, как оно зарегистрировано, используется правообладателем на полиэтиленовом пакете, в который упакована футболка [1]. Согласно товарным накладным №11 от 08.06.2009 и №33 от 22.04.2009 и платежным поручениям к ним (см. материалы [6], [9]) футболки с арт. 11020.870.50М были реализованы правообладателем Обществу с ограниченной ответственностью «Ейская мануфактура».

Таким образом, по мнению коллегии Палаты по патентным спорам представленные материалы свидетельствуют о введении правообладателем в гражданский оборот товара, маркированного обозначением по свидетельству №287859, и, следовательно, о надлежащем использовании товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товара 25 класса МКТУ «одежда».

Принимая во внимание представленные материалы по использованию товарного знака, а также заинтересованность компании ПРОЖЕТКЛУБ при

подаче заявления, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания для вывода о том, что доводы заявления от 23.07.2010 о неиспользовании товарного знака по свидетельству №287859 являются обоснованными лишь в отношении товаров 18, 25 (кроме одежды), 28 (кроме игр, игрушек, елочных украшений) и услуг 35 (кроме офисной службы), 39 (кроме организации путешествий) классов МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  
**удовлетворить заявление от 23.07.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №287859 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса и мешки, не относящиеся к другим классам; набивочные материалы (за исключением из резиновых и пластических материалов); текстильное волокнистое сырье.

25 - одежда.

28 - игры, игрушки; елочные украшения.

35 - офисная служба.

39 - организация путешествий.