

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 29.09.2009, поданное индивидуальным предпринимателем С.А. Алевским, Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №212330 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Товарный знак "EVITA" был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.05.2002 за №212330 на имя ООО "Евита", Россия, в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В результате внесения изменений в наименование правообладателя, в настоящий момент владельцем знака является ООО «Компания Евита», Россия (далее – правообладатель). Срок действия продлен до 29.03.2020.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 06.10.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «EVITA» по свидетельству №212330 в связи с его неиспользованием в течение срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда, а именно: изделия трикотажные, носки», а также услуг 42 класса МКТУ: «реализация одежды (изделий трикотажных, носков)».

С материалами заявления лицом, подавшим заявление, представлены материалы, касающиеся его заинтересованности в подаче такового.

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с мотивами заявления, на заседаниях коллегий, состоявшихся 28.12.2009 и 24.02.2010, были представлены следующие материалы:

- копия материалов договора подряда № 34/9-06 от 04.09.2006 на 11 л. [1];
- копия материалов договора купли-продажи № 5 от 23.08.2006 на 15 л. [2];
- копия первого листа договора аренды № 1/06 от 01.06.2006 на 1 л. [3];
- копия материалов договора подряда № 01/10/09 от 01.10.2009 на 10 л. [4];
- копии сертификата соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения на 2 л. [5];
- копии товарных чеков на 44 л. [6];
- копия материалов договора подряда № 47/1 от 01.10.2009 на 10 л. [7];
- копии сертификата соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения на 2 л. [8];
- копия договора коммерческой концессии на 4 л. [9];
- копия материалов договора поставки № 205 от 01.07.2009 на 25 л. [10];
- копии товарных чеков на 15 л. [11];
- копия ассортиментного перечня товаров магазина «ЕВИТА» на 16 л. [12];
- копия материалов договора аренды № А-2К/2009 от 01.04.2009 на 17 л. [13];
- копия материалов договора реализации товаров от 12.05.2009 на 15 л. [14];
- копия материалов договора купли-продажи № 06119 от 28.08.2008 на 14 л. [15];

- копии платежных поручений на 14 л. [16];
- копии уставов ООО «Компания Евита» и ООО «Парис», копии свидетельств и выписок из ЕГРЮЛ на 48 л. [17];
- распечатка с сайта [www.evita.ru](http://www.evita.ru) на 31 л. [18];
- фотографии на 15 л. [19].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «EVITA» по свидетельству № 212330 и оставить правовую охрану в силе в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 29.09.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон) и вышеуказанные 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 абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части

товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течении любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака 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. Использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Товарный знак «EVITA» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 06.10.2006 по 05.10.2009 включительно (далее – период доказывания).

Коллегия Палаты по патентным спорам, с учетом того, что правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда», и услуг 42 класса МКТУ: «реализация товаров», исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали товарный знак "EVITA" по свидетельству № 212330 в отношении указанных товаров и услуг.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правообладатель является одной из ведущих компаний, одним из направлений деятельности которой является создание коллекций обуви и аксессуаров для мужчин и женщин. На сайте компании [18] приведена информация, что компания была основана в 1991 г. и предложила рынку доступную и качественную обувь. В дальнейшем были разработаны коллекции обуви «EVITA», разделенные на 3 основные линии: «Evita Collezioni» - яркость и чувственность, «Evita» - модные тенденции и классический комфорт, «Wasco» - стабильность, надежность, мужской характер. Производимая и реализуемая продукция, а также ее маркировка представлены также в материалах [12, 18, 19].

В 2006 году правообладателем был заключен с ООО «Стела» договор коммерческой концессии [9], зарегистрированный в установленном порядке в

Роспатенте 18.04.2007 (РД0021049). Согласно договору ООО «Стела» предоставлено право использовать в предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, в число которых входит и исключительное право на товарный знак по свидетельству № 212330 в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве. Договор был заключен на три года с момента регистрации в Роспатенте.

В соответствии с договорами подряда [1, 4, 7] ООО «Стела» заказывало у подрядчиков производство трикотажных изделий «ЕVITA» [1, 7] (например, майка женская) и носков «ЕVITA» [1, 4]. Исполнение договоров подтверждается платежными поручениями и актами сдачи-приемки выполненных работ [1, 4, 7]. Правообладателем также представлены сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение [5], полученные ЗАО «Арт-Мода» - подрядчиком по договору [4].

В дальнейшем ООО «Стела» реализовывало продукцию по договору [2], согласно которому ООО «ТВОЙ СТИЛЬ» получало в собственность для последующей реализации обувь, сумки, трикотажные изделия и носки марки «ЕVITA». Исполнение договора подтверждено платежными поручениями [2]. В качестве иллюстрации дальнейшей реализации указанной продукции представлены товарные чеки [6].

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что к договору коммерческой концессии применяются правила раздела VII Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям главы 54 Кодекса и существу договора коммерческой концессии (пункт 4 статьи 1027 Кодекса).

На этикетках и ценниках товаров, а также на самих товарах помещалось обозначение «ЕVITA», воспроизводящее товарный знак по свидетельству № 212330, но дополнительно содержащее между буквенными элементами квадраты – «Е•V•I•T•A». В силу того, что указанные элементы не меняют отличительных черт самого знака и не влияют на читаемость словесного

обозначения, коллегия Палаты по патентным спорам считает данное изменение, неменяющим существа знака.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об использовании товарного знака «EVITA» по свидетельству № 212330 в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда», лицензиатом правообладателя.

Относительно услуг 42 класса МКТУ, необходимо отметить следующее.

Согласно договору аренды части нежилого помещения [13] ООО «Парис» является арендатором помещения по адресу: Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 8, первый этаж. Временное владение и пользование указанным помещением предоставлено с целью организации розничной торговли обувью и сопутствующими товарами по обозначением «EVITA». Исполнение договора подтверждается актами приемки-передачи объекта [13] и платежными поручениями [16].

Коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что правообладатель и ООО «Парис» учреждены одним и тем же лицом [17], что свидетельствует о наличии контроля за деятельностью лица, оказывающего услуги, со стороны правообладателя.

В соответствии с договором поставки [10] ООО «Стела» передавало в собственность для последующей реализации ООО «Парис» обувь, сумки, трикотажные изделия и носки марки «EVITA». Исполнение договора подтверждено платежными поручениями. Изложенное свидетельствует о реализации собственной продукции, а не об оказании услуг по реализации для третьих лиц.

Вместе с тем, представленные материалы договоров [14, 15] показывают, что ООО «Парис» приобретало у поставщиков различную сопутствующую продукцию других производителей. Так, согласно договору [15] ООО «Салрус» поставляло стельки, растяжители, рожок для обуви, носки и другую продукцию. Ассортиментный перечень товаров, реализуемых в магазине «EVITA»,

представлен в документе [12]. Реализацию собственной продукции и продукции других производителей в магазине «ЕВИТА» иллюстрируют товарные чеки [11].

Использование товарного знака для услуг осуществлялось путем его размещения на вывеске магазина, при этом использование происходило в вышеуказанном измененном виде, не меняющем товарный знак по существу.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об использовании товарного знака «ЕВИТА» по свидетельству № 212330 в отношении услуг 42 класса МКТУ: «реализация товаров», под контролем правообладателя.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода о неиспользовании товарного знака «ЕВИТА» в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки для части товаров 25 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении заявления от 29.09.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 212330.**