

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 29.12.2009, поданное ООО «РусИталко», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №133414 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.10.1995 за №133414 на имя «Пепе (Ю.К.) Лимитед», Великобритания, в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В результате регистрации ряда договоров об уступке в настоящий момент (договор № РД0002993 от 14.10.2005) владельцем знака является "ПиДжей Хангери Сольгальтато Корлатолът Фелелошшегу Таршашаг", Венгрия (далее – правообладатель). Срок действия знака продлен до 23.11.2013.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, оспариваемый товарный знак «Pere Jeans» является словесным и выполнен специальным шрифтом (транслитерация Пепе Джинс). Слово «Пепе» означает часть названия фирмы, имя; слово «Джинс» - короткие брюки, рабочий костюм, джинсы.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.12.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству

№133414 в связи с его неиспользованием в течение срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

С материалами заявления и на заседаниях коллегий, состоявшихся 14.04.2010 и 01.06.2010, лицом, подавшим заявление, представлены доводы и материалы [1], касающиеся его заинтересованности в подаче такового.

Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области производства и реализации обуви (например, сапоги мужские «PEPE NERO»). В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в подаче заявления от 29.12.2009 в отношении товаров 25 класса МКТУ: «обувь».

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с мотивами заявления, на заседании коллегии, состоявшемся 01.06.2010, был представлен отзыв, существо доводов которого сводится к следующему:

- компания «ПиДжей Хангери» является номинальным владельцем товарных знаков, основной вид деятельности компании – лизинг объектов интеллектуальной собственности, консультации в области бизнеса и менеджмента. Основным акционером (96,7% квот) компании является фирма «Пепе Джинс Юроп Б.В.» - непосредственный производитель одежды, обуви и аксессуаров;

- обе указанные компании входят в «Пепе Джинс Групп» и принадлежат «Пепе Джинс СЛ»;

- факт использования товарного знака «Pepе Jeans» компанией «Пепе Джинс Юроп Б.В.» с согласия и под контролем правообладателя подтверждается специальным заявлением представителя правообладателя;

- в 1973 году в мире моды появилась новая компания «PEPE JEANS LONDON». Под этим брендом началось производство джинсов. Сегодня

обозначение «PEPE JEANS» - это большой ассортимент свитеров, футболок, курток, брюк, рубашек, юбок, обуви и аксессуаров;

- в 2005 году в Москве в торгово-развлекательном центре «Рио» был запущен пилотный проект в рамках компании по открытию франчайзинговых магазинов «PEPE JEANS» в России; в 2009 году в Москве был открыт монобрендовый магазин;

- об известности продукции под товарным знаком «PEPE JEANS» свидетельствуют многочисленные публикации в самых популярных в нашей стране модных журналах.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

- копия устава «ПиДжей Хангери Сольгальтато Корлатолът Фелеллошшегу Таршашаг» на венгерском и английском языках с апостилом и переводом [2];

- лист со структурой «Пепе Джинс Групп» [3];

- копия декларации с переводом [4];

- копии инвойсов с выборочным переводом [5];

- копии разрешительных документов: санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов соответствия [6];

- комплект распечаток фотографий автобусов с рекламой на них [7];

- копии листов каталогов «WOMEN COLLECTION» и «MEN COLLECTION» [8].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 133414 и оставить правовую охрану в силе в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Дополнительно, на заседаниях коллегий, состоявшихся 16.07.2010 и 27.07.2010, правообладателем были представлены следующие материалы:

- копия и оригинал декларации с переводом [9];
- лист со структурой «Пепе Джинс Групп» [10];
- копии грузовых таможенных деклараций и добавочного листа к грузовой таможенной декларации [11];
- перевод объединенного устава [12];
- копии разрешительных документов: санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов соответствия [13];
- копии инвойсов с выборочным переводом [14];
- распечатки детализаций иностранных платежных поручений с переводом [15];
- цветная распечатка фотографии автобуса с рекламой на нем [16];
- распечатка каталога магазинов [17];
- копии листов каталогов «WOMEN COLLECTION» и «MEN COLLECTION» [18];
- распечатка из сети Интернет [19];
- комплект копий рекламных публикаций [20];
- CD-диск [21].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 29.12.2009.

Правовая база для рассмотрения заявления от 12.12.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (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.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на 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 и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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 по свидетельству № 133414 является словесным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первые буквы слов «P», «J» - заглавные. Слово «Jeans» не является предметом самостоятельной правовой охраны.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ: «обувь».

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 29.12.2006 по 28.12.2009 включительно (далее – период доказывания). Принимая во внимание установленную заинтересованность в досрочном прекращении рассматриваемого товарного знака, правообладателю необходимо показать использование в отношении товаров 25 класса МКТУ: «обувь».

Коллегия Палаты по патентным спорам 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 по свидетельству № 133414 в отношении товаров 25 класса МКТУ: «обувь».

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные [2-21], Палата по патентным спорам установила, что они не подтверждают факт использования товарного знака по свидетельству №133414 в период доказывания в отношении товаров 25 класса МКТУ: «обувь».

Анализ представленных документов показал следующее.

Некоторые документы [6, 11, 13] содержат информацию о том, что производителем обуви «Pere Jeans» являлась компания «Пепе Джинс Юроп Б.В.», Нидерланды, или ее филиалы. Согласно Объединенному уставу [2, 12] данная

компания является акционером правообладателя, информация о чем также содержится в декларации [4].

Правообладателем представлены грузовые таможенные декларации [11], показывающие факт ввоза 19.01.2009 и 28.01.2009 на территорию Российской Федерации товара «обувь», производитель – «Пепе Джинс Юроп Б.В.», Тунис, Испания и Китай. Грузоотправителем указаны компании «ПЕПЕ», Нидерланды, и «ВОТНИС ПЕПЕ ДЖИНС», Нидерланды, грузополучателем – ООО «АДВАНТУМ», Россия. Следует отметить, что в представленных декларациях отмечено, что ввоз продукции осуществлялся без договора, а маркировка товара обозначена как «PEPE JEANS LONDON».

Какого-либо договора или другого соглашения, свидетельствующего о взаимосвязи компаний правообладателя, производителя, «ПЕПЕ», «ВОТНИС ПЕПЕ ДЖИНС», ООО «АДВАНТУМ» не представлено. Следует отметить, что на представленной схеме группы компаний [3] последние три лица вообще не представлены. В этой связи взаимосвязь лиц, осуществляющих ввоз товаров на территорию Российской Федерации, с правообладателем или производителем товаров не представляется возможным установить.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что представленная схема [3, 10] не является официальным документом и носит декларативный характер.

В подтверждение оплаты представлены инвойсы [5, 14] и распечатки детализаций иностранных платежных поручений [15]. Коллегией Палаты по патентным спорам был оценен, например, комплект документов по инвойсу № 70030/EX. Данные документы представлены с частичным переводом на русский язык. Детализация иностранного платежного поручения [15] свидетельствует об оплате по счету № 70030. В инвойсе [14] имеется в графе «Стиль» отметка - «Pere Jeans». Однако, в том же самом инвойсе [5] такая отметка отсутствует. Аналогичная ситуация и в случае инвойса № 70114/EX. Другие инвойсы не содержат подобных отметок. Оригиналы инвойсов на

обозрение не представлялись. Присутствие документов, имеющих один номер и дату и содержащих разную информацию, не позволяет считать указанные в них сведения достоверными. Следовательно, представленные документы не позволяют установить, каким образом маркировалась реализованная и оплаченная по данным счетам и поручениям продукция.

Кроме того необходимо указать, что все инвойсы и платежные документы к ним [5, 14, 15] содержат информацию о лице, осуществляющем реализацию продукции, - «УАН УАН ФУТВЭА, С.Л.У.», Испания. В качестве подтверждения наличия взаимосвязи данной компании с правообладателем представлена декларация [9], согласно которой законный представитель правообладателя Сара Эсталелла Малет заявляет о том, что указанная компания является уполномоченным дистрибьютором правообладателя в Российской Федерации. Коллегия Палаты по патентным спорам обращает внимание на то, что с точки зрения российского законодательства указанный документ [9] носит декларативный характер и не может быть принят как доказательство какого-либо факта. Целесообразно отметить, что согласно пункту 10 Объединенного устава [2, 12] подпись от имени компании «ПиДжей Хангери Сольгальтато Корлатолът Фелеллошшегу Таршашаг» уполномочены ставить Управляющие Директора совместно, при этом в любом случае одна из подписей должна принадлежать Нишит Ш. Сонеджи. Какого-либо указания на полномочия других лиц компании осуществлять подпись документов от ее имени в Объединенном уставе не содержится.

В распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам не были представлены материалы, которые могли бы позволить установить, на каком основании и каким образом компания «УАН УАН ФУТВЭА, С.Л.У.» приобретает и реализует на территории Российской Федерации продукцию «Пепе Джинс Юроп Б.В.». Кроме того, в случае если «УАН УАН ФУТВЭА, С.Л.У.» является уполномоченным дистрибьютором на территории Российской Федерации, не ясно каким образом именно данная компания ввозит продукцию на территорию Российской Федерации.

Довод правообладателя о том, что рассматриваемый товарный знак используется под контролем правообладателя, не может быть признан убедительным, поскольку не представлены материалы, свидетельствующие об осуществлении контроля за производством, маркировкой и реализацией товара со стороны правообладателя. Сведения о том, что «Пепе Джинс Юроп Б.В.», Нидерланды является акционером (96,7 %) компании правообладателя, могут свидетельствовать только о возможности «обратного контроля», т.е. то, что деятельность правообладателя контролируется компанией «Пепе Джинс Юроп Б.В.», Нидерланды.

Таким образом, материалов, которые могли бы свидетельствовать об использовании товарного знака по свидетельству № 133414 в отношении товаров 25 класса МКТУ: «обувь», представлено не было.

Рекламные материалы [7-8, 16-20] свидетельствуют о рекламе продукции, маркированной товарным знаком «Pere Jeans». Вместе с тем, подавляющее большинство рекламируемой продукции относится к товарам: «одежда и аксессуары к ней». Также необходимо обратить внимание на то, что материалы [8, 18] представлены на английском языке, в связи с чем не могут быть учтены. Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что указанные материалы представляют собой каталог обуви, однако в нем отсутствуют какие-либо сведения о производителе товаров. Кроме того, отсутствие перевода каталога на русский язык опосредованно свидетельствует об отсутствии необходимости адаптации каталога под русскоязычное население Российской Федерации.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 133414 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки для товаров 25 класса МКТУ: «обувь».

Относительно доводов, изложенных правообладателем в особом мнении, поступившем 30.07.2010, необходимо отметить следующее.

Довод о том, что правообладатель рассматриваемого товарного знака и производитель товаров входят в «Пепе Джинс Груп» и принадлежат «Пепе Джинс С.Л.», в связи с чем являются аффилированными лицами, как уже отмечалось, не подтвержден документально. Осуществление контроля со стороны правообладателя за деятельностью лица, учредившего его, не представляется очевидным, доказательств очевидности такого контроля или какого-либо его осуществления представлено не было.

Довод о том, что в таможенных декларациях содержится информация о том, что компания «Пепе Джинс», Нидерланды, ввозила на территорию Российской Федерации продукцию, маркированную спорным товарным знаком, не соответствует действительности. Как было отмечено в тексте заключения в представленных копиях деклараций [11] грузоотправителем указаны компании «ПЕПЕ», Нидерланды, и «ВОТНИС ПЕПЕ ДЖИНС», Нидерланды, грузополучателем – ООО «АДВАНТУМ», Россия.

Довод о функционировании домена www.pepejeans.ru, содержащим сведения о продукции, маркированной спорным товарным знаком, не оценивался коллегией Палаты по патентным спорам в заключении, поскольку он не содержался ни в отзыве правообладателя, ни в устном выступлении представителя правообладателя.

Остальные доводы, изложенные правообладателем в особом мнении, поступившем 30.07.2010, повторяют аргументы, представленные в отзыве, проанализированы выше по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.08.2010 поступило обращение правообладателя, доводы которого сводятся к «... незаконному и необоснованному удовлетворению заявления...».

Доводы правообладателя касаются, в частности, следующих вопросов:

- регистрация на имя лица, подавшего заявление, товарного знака «Pere Nero» предоставляет ему необоснованные экономические преимущества в виде возможности использования репутации «Пепе Джинс Групп»;

- анализ истории рассмотрения заявления и возражения показал, что усматривается тенденция к принятию решений в пользу ООО «РусИталко» вне зависимости от обстоятельств конкретного дела, и только вмешательство Руководителя Роспатента, направившего возражение на новое рассмотрение в ином составе коллегии, предотвратило данную тенденцию;

- признание заинтересованности в подаче заявления в тот момент, когда этот знак уже не принадлежал лицу, подавшему заявление.

Анализ указанных доводов показал следующее.

Поскольку вопросы возможности использования репутации другой компании не входят в компетенцию Палаты по патентным спорам, соответствующий довод правообладателя не может быть учтен.

Что касается довода правообладателя о тенденции принятия решения в пользу одной из сторон, то целесообразно отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам в рамках своей компетенции анализирует доводы и представляемые сторонами материалы с точки зрения их необходимости и достаточности для принятия обоснованного и объективного решения по существу спора.

В распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам на момент исследования вопроса «заинтересованности» имелась информация, что исключительное право на товарный знак «Pere Nero» по свидетельству № 372388 было передано иному лицу. Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам анализировались материалы [1], в которых имеются документы, свидетельствующие о подготовке к выпуску обуви «Pere Nero» (см., например, сертификаты соответствия), материалы участия в тридцать девятой

международной специализированной выставке обуви, а также сведения о реализации производимой обуви. Как было указано по тексту заключения, на основании данных сведений коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области производства и реализации обуви.

Остальные доводы правообладателя, изложенные в обращении от 13.08.2010, повторяют доводы особого мнения от 30.07.2010 и материалов отзывов, и были проанализированы в данном заключении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 29.12.2009, досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 133414, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(526) Jeans

(511)

25 - одежда; головные уборы.