

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.09.2006, о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 768889 знака «KEYO», поданное фирмой ROLHA-TRADING E MARKETING, LDA (Portugal) (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 768889 знака «KEYO» произведена Международным бюро ВОИС 10.08.2001 на имя KEYO-PARIS Ruhaipari és Kereskedeimi Bt., Frangepan u. 9, H-2400 Dunaújvaros, Венгрия.

В настоящее время правообладателем знака является István TARTOTT, Kossuth L. u. 43, H-2421 Nagyvenyim, Венгрия (далее – правообладатель). Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку в отношении товаров 03, 18, 20, 21, 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.09.2006 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 768889 знака «KEYO» на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 и 25 классов МКТУ в связи с неиспользованием его в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 (далее – Закон).

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам в качестве доказательства использования знака представил образцы одежды, реализуемой

дистрибуторами правообладателя в России (на обозрение членов коллегии), а также следующие документы:

- фотографии одежды, реализуемой через разные магазины дистрибуторами правообладателя в России, маркированной товарным знаком «KEYO», на 9л.[1];
- копии бирок одежды и ценников на 5 л.[2];
- копии товарного и кассового чеков на товары, реализованные ПБОЮЛ В.В. Ивасюком, на 2 л.[3];
- копии венгерских счетов-фактур/накладных на поставку одежды, маркированной знаком «KEYO», с переводом на русский язык на 55л.[4];
- письмо правообладателя в посольство Венгрии в Москве от 27.04.2006 с просьбой о выдаче многократной визы российскому партнеру для анализа рынка и знакомства с продукцией «KEYO» с переводом на русский язык на 2л.[5];
- соглашение правообладателя с компанией Dunatex 9002 Kft. (Дюнатекс 9002 Кфт) Венгрия, на использование знака «KEYO» по международной регистрации № 768889 от 14.07.2003 с переводом на 6л.[6];
- выписка из торгового реестра венгерских компаний, подтверждающая статус правообладателя как генерального директора и владельца компании Дюнатекс 9002 Кфт. на 10л.[7];
- договор подряда на производство одежды под маркой «KEYO» между правообладателем и компанией Дюнатекс 9002 Кфт. от 14.07.2003 с переводом на 5л.[8];
- копия загранпаспорта и Свидетельства о регистрации ПБОЮЛ Ромадиной Т.В., на 3 л.[9];
- соглашение о распространении продукции под товарным знаком «KEYO» между компанией Дюнатекс 9002 Кфт. и Т. Ромадиной от 02.04.2004, В. Мельниковой от 24.02.2005, Е. Евсеевой от 14.12.2006, В.Б. Иващук от 16.11.2001 с переводом на 16л [10];
- соглашение от 20.06.2002 между гр-ном Иштваном Тартоттом и компанией Дюнатекс 9002 Кфт. на 2л.[11];
- заявление В.А. Ивасюк о реализации ею одежды, маркированной знаком «KEYO» на 1л.[12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 13.09.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 768889 знака «KEYO» в отношении товаров 03 и 25 классов МКТУ ввиду нижеследующего.

С учетом даты международной регистрации в МБ ВОИС (10.08.2001) знака «KEYO» правовая база для рассмотрения заявления включает упомянутый Закон и отмеченные выше 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 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих подаче заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.09.2006, т.е. с 13.09.2001 по 12.09.2006 включительно.

Анализ материалов, представленных правообладателем в доказательство использования принадлежащей ему международной регистрации № 768889 знака «KEYO», показал следующее.

В отношении товаров 03 класса МКТУ никаких документов, подтверждающих использование знака, представлено не было.

В указанный период времени (с 13.09.2001 по 12.09.2006) обладателем исключительного права на оспариваемый знак по международной регистрации № 768889 являлся г-н Иштван Тартотт, гражданин Венгрии, который в соответствии с лицензионным договором от 14.07.2003 [6], передал право на использование принадлежащего ему знака компании Дюнатекс 9002 Кфт. (Dunatex 9002 Kft), Венгрия.

Как следует из представленной выписки из торгового реестра [7], г-н Тартотт Иштван является ответственным должностным лицом компании Дюнатекс 9002 Кфт и владельцем контрольного пакета в доле капитала компании, в область деятельности которой входит производство и реализация одежды.

Одновременно с лицензионным договором правообладатель заключил со своим лицензиатом договор подряда от 14.07.2003 [8], согласно которому компания Дюнатекс 9002 Кфт. (Подрядчик) по заказу правообладателя (Заказчик) изготавливала предметы одежды в соответствии с дизайном, разработанным Заказчиком, и маркировала их товарным знаком «KEYO» по международной регистрации №768889. Однако документов, подтверждающих исполнение указанного договора подряда (актов сдачи-приемки изготовленной продукции Заказчику), правообладатель не представил.

Согласно этому же договору Подрядчик реализует одежду под маркой «KEYO» на территории стран, указанных в международной регистрации №768889. Для подтверждения указанного правообладателем представлены соглашения [10] о распространении продукции под товарным знаком «KEYO», заключенные компанией Дюнатекс 9002 Кфт. с физическими лицами, проживающими на территории Российской Федерации (Т. Ромадиной, г. Волгоград; В. Мельниковой, г. Железнодорожный; Е. Евсеевой, г. Москва; В.Б. Иващук, г. Москва).

Согласно этим соглашениям стороны, подписавшие их, «вправе открывать и управлять магазинами в разных городах России, соответствующие стилю и наивысшему стандарту качества продукции, а также реализовывать свои экономические интересы в этой связи».

Вместе с тем следует отметить, что к правоотношениям с участием иностранных юридических лиц применяются правила российского законодательства, если иное не предусмотрено федеральным законом. Определяющим фактором возникновения

правоспособности иностранного юридического лица на территории Российской Федерации является факт государственной регистрации на основании положений статьи 49 ГК РФ. Иностранные лица могут быть представлены в виде филиала, представительства, дочерней компании, российской компании со 100% иностранным капиталом, совместного предприятия.

Правообладатель не представил каких-либо разрешительных документов, подтверждающих право компании Дюнатекс 9002 Кфт на осуществление предпринимательской деятельности для реализации своих экономических интересов на территории Российской Федерации, а указанные соглашения с физическими лицами не могут выступать в качестве таковых.

Кроме того, в соответствии с соглашениями [10] физические лица, подписавшие его, обладают правом использования товарного знака «KEYO» по международной регистрации №768889, а также продавать продукцию под этим знаком на эксклюзивной основе. Однако деятельность указанных физических лиц по реализации российским потребителям товаров, маркированных оспариваемым знаком, не может быть квалифицирована как использование знака, поскольку лицензионным договором [6] не предусмотрено право лицензиату разрешать третьим лицам использование товарного знака на условиях сублицензии.

При отсутствии грузовых таможенных деклараций о пересечении границ Российской Федерации представленные счета и счета-фактуры [4], фотографии одежды, копии бирок и ценников, а также товарные и кассовые чеки на товары [1] – [3] не могут служить подтверждением того, что товар (одежда, маркированная товарным знаком «KEYO» по международной регистрации №768889), закупленный у иностранного лица и переданный российским покупателям, в установленном порядке пересек таможенную границу Российской Федерации, т.е. законным образом был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Ссылка правообладателя при объяснении причин отсутствия таможенных деклараций на письмо государственного таможенного комитета Российской Федерации от 21.05.2004 № 01-06/18439 «О перечне товаров, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации декларированию в письменной форме» и на

«Положение о применении единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами для личного пользования», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 29.11.2003 № 718, не может быть принята во внимание, поскольку, согласно этим документам, ограничения по уплате таможенных пошлин, налогов и декларированию товаров, перемещаемых физическими лицами при следовании через Государственную границу Российской Федерации, относятся к товарам, предназначенным для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, т.е. для личного пользования.

Таким образом, представленные документы не могут служить доказательством надлежащего использования правообладателем на территории Российской Федерации международной регистрации № 768889 знака «KEYO» в отношении товаров 03 и 25 классов МКТУ в рассматриваемый период, в силу чего Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании правообладателем оспариваемого товарного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и не находит оснований для отказа в удовлетворении его заявления.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам  
решила:

**удовлетворить заявление от 13.09.2006 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №768889 знака «KEYO» частично, сохранив ее действие в отношении всех товаров и услуг, кроме товаров 03 и 25 классов МКТУ.**