

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 29.11.2006, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «XTRIM» по свидетельству №205419, поданное фирмой Джет Сет АГ, Швейцария (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «XTRIM» по заявке №2001703082/50 с приоритетом от 02.02.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.10.2001 за № 205419 на имя А.А.Байбакова, Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 25 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.11.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «XTRIM» по свидетельству №205419 полностью в связи с его неиспользованием.

Правообладатель, уведомленный о поступившем заявлении, на заседание коллегии представил отзыв с приложением следующих документов, подтверждающих, по его мнению, использование товарного знака:

- документы, относящиеся к участию правообладателя в XXIV Федеральной оптовой ярмарке товаров легкой и текстильной промышленности «Текстильлегпром» 22-25 марта 2005 года, включающие

письмо от 31.05.2007, исх.№ СЗ-07/19, подписанное генеральным директором Союзлегтексэкспорта, акт на оказание услуг №14 от 25.03.2005, счет-фактура 14 от 25.03.2005 на 3л. [1];

- прайс - лист Pamuk tekstil на 1л. [2];

- копия накладной №373 от 14.02.2002 и счет-фактура №2 от 14.02.2002 на 2л. [3];

- копия товарной накладной №5995 от 06.06.2003 и счет-фактура к ней на 2л. [4];

- копии товарных накладных №11 от 11.06.2003; №12 от 27.06.2003; №6254 от 02.07.2003 и счет-фактура к ней; №6290 от 07.07.2003 и счет-фактура к ней; № 13 от 08.07.2003; №14 от 16.07.2003; №15 от 22.07.2003 на 13л. [5];

- копии Санитарно-эпидемиологического заключения №67.СО.1.842.П.000201.02.05 от 25.02.2005 с приложением и протоколом лабораторных испытаний №55 от 25.02.2005; Сертификата соответствия № РОСС RU.AE05.H00532 (срок действия с 03.03.2005 по 03.03.2007) с приложением; Сертификата соответствия № РОСС RU.AE05.H00533 (срок действия с 01.03.2005 по 01.03.2007) с приложением; Сертификата соответствия № РОСС RU.AE05.H02164 (срок действия с 22.03.2007 по 22.03.2009) с приложением; Сертификата соответствия № РОСС RU.AE05.H02159 (срок действия с 22.03.2007 по 22.03.2009) с приложением; Сертификата соответствия № РОСС RU.AE05.H02158 (срок действия с 22.03.2007 по 22.03.2009) с приложением на 15л. [6];

- платежные поручения №113 от 17.11.2004; №114 от 19.11.2004; №7 от 26.01.2005; №8 от 26.01.2005 (предоплата за участие в оптовой ярмарке и аренду торговой площади) на 4л. [7];

- акт сдачи-приемки работ (счет-фактура №003842) от 24.09.2004, счет №24802/1-149 от 11.06.2004, счет-фактура №003842 от 24.09.2004,

платежное поручение № 58 от 16.06.2004 (участие в XXIII Федеральной ярмарке) на 4л. [8];

- копия договора поставки № 03/02-03 от 03.02.2003 между ООО «Долина» (поставщик) и ИП А.А. Байбаковым (заказчик) о поставке фурнитуры с товарным знаком «ХТРИМ», товарная накладная №170 от 28.02.2003, счет №182 от 26.02.2003, счет-фактура №P0000170 от 28.02.2003, выписка из счета, платежное поручение №9 от 28.02.2003 на 9л. [9];

- копия договора поставки № 1386/4 от 01.09.2003 между ООО «Деловой оборот 2000» (заказчик) и ПБОЮЛ А.А. Байбаковым (поставщик) о поставке товара с товарным знаком «ХТРИМ», товарная накладная №84 от 20.06.2004, выписка из счета, платежное поручение №30 от 13.09.2004 на бл. [10];

- копия договора подряда № 10 от 24.05.2004 между ООО «АНиТЕКС» (подрядчик) и ИП А.А. Байбаковым (заказчик) о выполнении работ по пошиву трикотажных изделий, спецификация и акт №1 от 17.06.2004, товарная накладная №109 от 17.06.2004, квитанция к приходному кассовому ордеру №41 от 17.06.2004, копия чека на 7л.[11];

- копия договора поставки №11 от 01.06.2004 между ООО «АНиТЕКС» (поставщик) и ИП А.А. Байбаковым (заказчик) о поставке фурнитуры с товарным знаком «ХТРИМ», спецификация, акт №1 и 2 об утверждении образца, товарная накладная №116 от 29.06.2004, квитанция к приходному кассовому ордеру №45 от 29.06.2004, копия чека на 9л. [12];

- копия договора подряда № 002/05 от 01.02.2005 между ИП Байбаковым А.А. (заказчик) и ИП Романовым А.Ю. (подрядчик) о выполнении работ по пошиву трикотажных изделий, список изделий и акт об утверждении образцов, письмо №6/05 от 28.03.2005, дополнительное соглашение о расторжении Договора подряда №002/05 от 01.02.2005 7л.[13];

- копия договора комиссии № 2/22 от 02.01.2006 между ООО «Сервис Люкс» (комиссионер) и ИП А.А. Байбаковым (комитент) о продаже товаров третьим лицам, товарная накладная №15 от 23.06.2006, №19 от 11.08.2006, выписка из счета за 12.07.2006, платежное поручение №436 от 12.07.2006, №508 от 12.07.2006, выписка из счета за 23.08.2006, платежное поручения №120 от 23.08.2006, выписка из счета за 06.09.2006, платежное поручение №341 от 06.09.2006, выписка из счета за 22.09.2006, платежное поручение №816 от 27.09.2006 на 13л. [14];

- копия договора подряда № 003 от 03.04.2006 между ИП А.А. Байбаковым (заказчик) и ИП Романовым А.Ю. (подрядчик) о выполнении работ по пошиву трикотажных изделий, спецификации, акты об утверждении образцов, товарная накладная №8/1 от 04.04.2006, акт №005 от 23.06.2006, протокол согласования цены на 23.06.2006, товарная накладная №005 от 23.06.2006, счет №005 от 23.06.2006, счет-фактура №005 от 23.06.2006, акт №006 от 13.07.2006, протокол согласования цены на 13.07.2006, товарная накладная №006 от 13.07.2006, счет №006 от 13.07.2006, счет-фактура №006 от 13.07.2006, акт №008 от 11.08.2006, протокол согласования цен на 11.08.2006, товарная накладная №008 от 11.08.2006, счет №011 от 10.08.2006, счет-фактура №008 от 11.08.2006, выписка из счета за 10.08.2006, платежное поручение № 80 от 09.08.2006, платежное поручение №82 от 10.08.2006, выписка из счета за 10.07.2007, платежное поручение №73 от 10.07.2006, выписка их счета за 30.06.2006, платежное поручение №68 от 03.07.2006 на 37л. [15];

- справка (исх. № 77-41/21 от 01.07.2007), подписанная зам. ген. директора ЗАО «Текстильэкспо», об участии правообладателя в XXIII Федеральной ярмарке, организуемой компанией ЗАО «Текстильэкспо» на 1л. [16];

- копия договора №563 от 04.06.2004 на участие в XXIII Федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой

промышленности «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» 21-24 сентября 2004 года на 3л. [17];

- копии фотографий на бл. [18].

Дополнительно от лица правообладателя были представлены:

- копия Договора подряда № 04/06/04 от 04.06.2004 между ИП А.А. Байбаковым (Заказчик) и ООО «ВЭНДИ» (подрядчик) на выполнение работ по изготовлению изделий по утвержденным Заказчиком образцам с приложением 1 (спецификация), копия товарной накладной №38 от 17.06.2004, копия квитанции к приходному кассовому ордеру №26 от 18.06.2004 на бл.[19];

- копия контракта №2 от 15.02.2007 между ИП ООО «РАМУК ТЕКСТИЛ», Узбекистан (Продавец) и ИП Байбаковым А.А. (Покупатель) на поставку трикотажных изделий (футболки) с приложением, копия санитарно-эпидемиологического заключения от 28.03.2007; копия Сертификата соответствия № РОСС UZ.АИ46юВ01816 (срок действия с 29.03.2007 по 27.03.2008); копия таможенной декларации от 03.04.2007; валютное платежное поручение от 26.02.2007, 05.03.2007 на 12л. [20];

- копия контракта №06/EXP от 19.06.2008 между ИП ООО «МАЕР ТЕХТИЛЕ», Узбекистан (Продавец) и ИП Байбаковым А.А. (Покупатель) на продажу трикотажных изделий (футболки) с приложением, копия таможенной декларации от 14.07.2008 на 5л.[21];

- копия товарной накладной №120 от 06.09.2004 к Договору поставки №1386/4 от 01.09.2003 и платежные поручения №200 от 28.09.2004 и №320 от 11.10.2004 - оплата за товары, реализованные по договору №1386/4. на 4л. [22];

- копия дополнительного соглашения №1 к договору поставки товара №0103/06 от 01.03.2006 между ИП Байбаковым А.А (Поставщик) и ИП Антиповым А.Ю. (Заказчик); последняя страница договора между ИИП

Байбаковым А.А. и ИП Антиповым А.Ю.; копия Свидетельства о внесении в ЕГРИП Антипова А.Ю. и копия Свидетельства о постановке его на учет в налоговом органе; 2-й лист товарной накладной, подписанной 13.07.2006 и платежное поручение №81 от 03.08.2006; выписка из счета за 21.08.2006; письмо №1 от 03.08.2006 об ошибке в платежном поручении №81 от 03.08.2006 на 8л. [23].

На основании представленных материалов правообладатель выразил просьбу оставить в силе правовую охрану товарного знака «XTRIM» по свидетельству №205419 в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 29.11.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «XTRIM» по свидетельству №205419 частично.

С учетом даты регистрации (08.10.2001) товарного знака по свидетельству №205419 правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – 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.

С учетом даты (29.11.2006) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих подаче заявления, т.е. с 30.11.2001 по 29.11.2006 включительно.

Анализ материалов, представленных правообладателем в доказательство использования принадлежащего ему товарного знака «XTRIM» по свидетельству №205419, показал следующее.

Согласно представленным договорам поставки №03/02-03 от 03.02.2003 и №11 от 01.06.2004 и договорам подряда №10 от 24.05.2004, №002/05 от 01.02.2005, №003 от 03.04.2006, №04/06/04 от 04.06.2004 правообладатель, не имея собственных производственных площадей, размещал заказы на производство фурнитуры под товарным знаком «XTRIM» на предприятиях ООО «Долина», ООО «АНиТЕКС», а на пошив трикотажных изделий, шапок и тапочек по утвержденным образцам на предприятиях ООО «АНиТЕКС», ИП Романова А.Ю., ООО «ВЭНДИ». Исполнение указанных договоров подтверждено соответствующими счетами, товарными накладными, счет – фактурами, платежными поручениями [9], [11], [12], [13], [15], [19].

Произведенная по заказу правообладателя в соответствии с вышеуказанными договорами одежда, обувь (тапочки) и головные уборы (шапки), маркированные товарным знаком «XTRIM» согласно договору поставки №1386/4 от 01.09.2003 и договору комиссии №2/22 от 02.01.2006, заключенными с различными юридическими лицами (ООО «Деловой

оборот 2000», ООО «Сервис Люкс»), были переданы на реализацию и, тем самым, введены в гражданский оборот.

Исполнение указанных договоров подтверждено соответствующими платежными поручениями, накладными, счетами-фактурами, приложенными к указанным договорам [10], [14], [22].

Соответствие товаров, маркированных товарным знаком «XTRIM», государственным санитарно - эпидемиологическим правилам, нормам и требованиям государственных нормативных документов подтверждены заключениями и сертификатами соответствия, выданными правообладателю [6].

Правообладателем также представлены документы, подтверждающие его участие в XXIII (с 21 по 24 сентября 2004) и XXIV (с 22 по 25 марта 2005) Федеральной оптовой ярмарке товаров легкой и текстильной промышленности «Текстильлегпром», где были представлены образцы одежды, маркированной товарным знаком «XTRIM» [1], [7], [8], [16], [17].

Из представленных материалов следует, что правообладатель надлежащим образом использовал товарный знак «XTRIM» по свидетельству №205419 в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы» в вышеуказанный пятилетний период времени доказывания.

Что касается услуг 35 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 205419, то представленные документы не могут служить подтверждением использования правообладателем товарного знака «XTRIM» для этих услуг, поскольку они относятся только к товарам 25 класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы) и не свидетельствуют о том, что правообладатель оказывал какие – либо услуги третьим лицам под товарным знаком «XTRIM» за соответствующее вознаграждение.

Представленные контракты [20] и [21] выходят за рамки срока подтверждения использования знака, так как заключены в 2007 и 2008 годах, вместе с тем, следует отметить, что они не могут служить

подтверждением использования знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «экспортно-импортные операции», поскольку относятся только к закупке правообладателем трикотажных изделий, в том числе маркированных товарным знаком «XTRIM», а договоры на осуществление экспортно-импортных операций в интересах третьих лиц, где правообладатель оказывает услуги под товарным знаком «XTRIM», отсутствуют.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 29.11.2006 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №205419, сохранив ее в отношении следующих товаров:

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

(511)

25 – одежда, обувь, головные уборы.