

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 18.02.2010, поданное по поручению компании Роки Брэндс, Инк., 39 И. Кэнел Ст., Нельсонвиль, Огайо, США (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Rocky SPORT» по свидетельству №306204, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «Rocky SPORT» по заявке №2004729439/50 с приоритетом от 21.12.2004 произведена 04.05.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №306204. Товарный знак зарегистрирован на имя ООО «Роки шуз», 142201, г. Серпухов, ул. Пролетарская, д. 78 (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Rocky SPORT» по свидетельству №306204 в отношении указанных в перечне регистрации товаров 25 класса МКТУ по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет до даты подачи настоящего заявления. Лицом, подавшим заявление, также были представлены пояснения относительно его заинтересованности при подаче заявления, а именно:

- копии свидетельств на товарные знаки «ROCKY», зарегистрированные в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя лица, подавшего заявление, на территории ЕС, Сербии, Австралии, Канады, Франции;
- копия уведомления ФИПС о результатах проверки соответствия заявленного обозначения «ROCKY» по заявке №2008734454/50 требованиям законодательства;

- сведения об изменениях в уставных документах лица, подавшего заявление;
- копии свидетельств на товарные знаки «ROCKY», зарегистрированные в отношении товаров 25 класса МКТУ на территории Бенилюкс, Италии, США.

Заявление от 18.02.2010 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 10.03.2010 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:

- сертификат соответствия на обувь с маркировкой «Rocky Sport» сроком действия с 10.08.2009 по 09.08.2010 (изготовитель ООО «Роки шуз», 142210, Московская обл., г. Серпухов, ул. Карла Маркса, д. 2/1) [1];
- санитарно-эпидемиологическое заключение от 03.08.2009 на обувь с маркировкой «Rocky Sport» (изготовитель ООО «Роки шуз», 142210, Московская обл., г. Серпухов, ул. Карла Маркса, д. 2/1) [2];
- сертификат соответствия на обувь с маркировкой «ROCKY SPORT» сроком действия с 20.03.2007 по 20.03.2008 (изготовитель ООО «Роки шуз», 142201, Московская обл., г. Серпухов, Пролетарская, д. 78) в 2-х экз. [3];
- санитарно-эпидемиологическое заключение от 16.03.2007 на обувь с маркировкой «ROCKY SPORT» (изготовитель ООО «Роки шуз», 142201, Московская обл., г. Серпухов, Пролетарская, д. 78) [4];
- сертификат соответствия на обувь с маркировкой «ROCKY SPORT» сроком действия с 04.12.2006 по 04.12.2007 (изготовитель ООО «РОКИ ШУЗ», 142201, Московская обл., г. Серпухов, Пролетарская, д. 78) в 2-х экз. [5];
- санитарно-эпидемиологическое заключение от 30.11.2006 на обувь с маркировкой «ROCKY SPORT» (изготовитель ООО «РОКИ ШУЗ», 142201, Московская обл., г. Серпухов, Пролетарская, д. 78) в 2-х экз. [6];

- сертификат соответствия на обувь с маркировкой «ROCKY» сроком действия с 24.05.2005 по 24.05.2006 (изготовитель ООО «РОКИ ШУЗ», 142201, Московская обл., г. Серпухов, Пролетарская, д. 78) [7];

- санитарно-эпидемиологическое заключение от 23.03.2005 на обувь с маркировкой «ROCKY» (изготовитель ООО «РОКИ ШУЗ», 142201, Московская обл., г. Серпухов, Пролетарская, д. 78) [8];

- сертификат соответствия на обувь с маркировкой «ROCKY» сроком действия с 13.06.2006 по 09.06.2007 (изготовитель ООО «РОКИ ШУЗ», 142201, Московская обл., г. Серпухов, Пролетарская, д. 7) [9];

- санитарно-эпидемиологическое заключение от 02.06.2006 на обувь с маркировкой «ROCKY» (изготовитель ООО «РОКИ ШУЗ», 142201, Московская обл., г. Серпухов, Пролетарская, д. 78) [10];

- контракт №01 от 25.10.2008, заключенный между Мохамад Гасемпур Шахрак (Продавец) и ООО «Роки шуз» (Покупатель) на поставку обувных заготовок, спецификация к контракту, инвойс, приложения к грузовой таможенной декларации №10115060/161208/0006406 [11];

- договор №М0389/00-08-080 от 11.12.2008 об оказании услуг таможенным брокером, заключенный ООО «Роки шуз» с ООО «Ростэк-Тверь» [12];

- договор №89 от 17.12.2008 об оказании услуг складом временного хранения ООО «Тверской таможенный терминал», товарные чеки [13];

- платежное поручение №16 от 11.12.2008 (авансовый платеж таможенных платежей по контракту №01 от 25.10.2008) [14];

- договор №12-А от 01.12.2008 аренды нежилых помещений, заключенный ООО «РОКИ ШУЗ» (Арендатор) с ООО «Вадер Квалити Тойс» (Арендодатель) (нежилое помещение расположено по адресу «142210, Московская обл., г. Серпухов, ул. Карла Маркса, д. 2/1) [15];

- расходная накладная №3 от 20.02.2007 и №4 от 12.04.2007 к договору №2 от 22.01.2007 [16];

- акт №2 от 12.03.2007, платежные поручения №114 от 12.03.2007 и №132 от 21.03.2007 по договору №3 от 12.03.2007 (оплата за обувь) [17];

- договор купли-продажи обуви №3 от 20.02.2007, заключенный ООО «Роки шуз» (Продавец) с ООО «РусТрейд» (Покупатель), счет №3 от 20.02.2007, счет-фактура №3 от 20.02.2007, платежное поручение №80 от 20.02.2007 [18];

- договор купли-продажи обуви №4 от 12.04.2007, заключенный ООО «Роки шуз» (Продавец) с ООО «РусТрейд» (Покупатель), счет №4 от 13.04.2007, счет-фактура №4 от 13.04.2007, товарная накладная №4 от 13.04.2007, акт №4 от 13.04.2007, платежное поручение №154 от 14.04.2007 [19];

- договор купли-продажи обуви №5 от 10.05.2007, заключенный ООО «Роки шуз» (Продавец) с ООО «РусТрейд» (Покупатель), счет №5 от 10.05.2007, счет-фактура №5 от 10.05.2007, расходная накладная №5 от 20.05.2007, товарная накладная №5 от 22.05.2007, акт №5 от 22.05.2007, платежные поручения №185 от 11.05.2007, №208 от 22.05.2007 [20];

- договор купли-продажи обуви №6 от 04.06.2007, заключенный ООО «Роки шуз» (Продавец) с ООО «РусТрейд» (Покупатель), счет №6 от 04.06.2007, счет-фактура №6 от 04.06.2007, расходная накладная №6 от 04.06.2007, товарная накладная №6 от 22.06.2007, акт №6 от 22.06.2007, платежные поручения №230 от 05.06.2007, №260 от 22.06.2007 [21];

- договор купли-продажи обуви №7 от 24.07.2007, заключенный ООО «Роки шуз» (Продавец) с ООО «РусТрейд», счет №7 от 24.07.2007, счет-фактура №7 от 24.07.2007, расходная накладная №7 от 24.07.2007, товарная накладная №7 от 25.07.2007, акт №7 от 25.07.2007, платежное поручение №312 от 25.07.2007 [22];

- договор купли-продажи обуви №8 от 13.08.2007, заключенный ООО «Роки шуз» (Продавец) с ООО «РусТрейд», счет №8 от 13.08.2007, счет-фактура №8 от 13.08.2007, расходная накладная №8 от 13.08.2007, товарная накладная №8 от 25.09.2007, акт №8 от 25.09.2007, платежные поручения №349 от 14.08.2007, №353 от 15.08.2007, №358 от 20.08.2007, №372 от 24.08.2007, №410 от 25.09.2007 [23];

- договор купли-продажи обуви №1 от 01.02.2008, заключенный ООО «Роки шуз» (Продавец) с ООО «ТехТорг», счет №1 от 01.02.2008, счет-фактура №1 от 01.02.2008, расходная накладная №1 от 01.02.2008, товарная накладная №1 от 23.04.2008, платежное поручение №153 от 26.02.2008 [24];

- договор купли-продажи обуви №2 от 23.06.2008, заключенный ООО «Роки шуз» (Продавец) с ООО «Поставка», счет №2 от 23.06.2008, счет-фактура №2 от 23.06.2008, расходная накладная №2 от 23.06.2008, товарная накладная №2 от 24.06.2008, акт №2 от 24.06.2008 [25];

- договор купли-продажи обуви №1 от 12.05.2009, заключенный ООО «Роки шуз» (Продавец) с ООО «Поставка», счет №1 от 12.05.2009, счет-фактура №1 от 12.05.2009, расходная накладная №1 от 12.05.2009, товарная накладная №1 от 14.05.2009, акт №1 от 14.05.2009, платежное поручение №745 от 14.05.2009 [26];

- рекламный проспект в 2-х экз. [27];

- фотографии обувного цеха, образцов обуви и обувных коробок, маркированных «Rocky» и «Rocky SPORT» [28];

- обувная коробка, маркированная «Rocky SPORT» (на коробке - изготовитель ООО «РОКИШУЗ», г. Серпухов) [29].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 18.02.2010 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 (18.02.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 18.02.2007 по 17.02.2010 включительно.

Товарный знак по свидетельству №306204 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной латинской буквы «N», а также расположенные над ней словесные элементы «Rocky» и «SPORT». Словесный элемент «Rocky» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а слово «SPORT» - стилизованным шрифтом. При этом слово «SPORT» исключено из самостоятельной правовой охраны, в рассматриваемом товарном знаке занимает второстепенное пространственное положение. Все элементы товарного знака выполнены в красном цвете. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товара 25 класса МКТУ «обувь».

Анализ представленных правообладателем документов показал следующее. Из представленного контракта [10] следует, что правообладатель товарного знака по свидетельству №306204 заказывает комплектующие для производства обуви у иранского производителя Мохамад Гасемпур Шахрак. Из поступивших на территорию Российской Федерации обувных заготовок правообладателем изготавливается обувь и маркируется товарным знаком по свидетельству №306204. В подтверждении наличия в распоряжении правообладателя производственных мощностей представлены договор аренды нежилых помещений, расположенных по адресу г. Серпухов, ул. Карла

Маркса, д.2/1 [15], фотографии обувного цеха, оснащенного специализированным оборудованием [28]. Необходимо отметить, что на заседании коллегии правообладателем товарного знака представлены материалы (см. приложение 1 к протоколу заседания коллегии от 25.06.2010), свидетельствующие об изменении уставных документов в части места нахождения юридического лица. Так, адресом правообладателя является г. Серпухов, ул. Карла Маркса, д.2/1. Представленные фотографии [28] свидетельствуют о том, что товарный знак по свидетельству №306204 проставляется как на самой обуви, так и на обувных коробках. Знак используется с незначительными изменениями в части цветового оформления словесных и изобразительных элементов, не меняющими его существа. На произведенную обувь, маркованную обозначением «Rocky SPORT», правообладателем получены соответствующие сертификаты соответствия (см. например, материалы [1], [3]). Произведенная обувь вводилась правообладателем в гражданский оборот в исследуемый период времени, подтверждением чему служат договоры купли-продажи и приложения к ним [18] - [26], заключенные правообладателем с ООО «РусТрейд», ООО «ТехТорг», ООО «Поставка».

Таким образом, анализ всех представленных правообладателем материалов дает коллегии Палаты по патентным спорам основание считать необоснованным утверждение лица, подавшего заявление о неиспользование товарного знака «Rocky SPORT» по свидетельству №306204.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении заявления от 18.02.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №306204.