

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, 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.07.2007, о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №736966 знака "POLOGARAGE", поданное ООО "Брэнд-Хаус" (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака "POLOGARAGE" произведена Международным Бюро ВОИС 05.06.2000 за №736966 для товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя POLO GIYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Talatpaşa Cad., Atom Harmanca Sokak, Tozan İşhani No: 3/1-2, GULTEPE/İSTANBUL (TR) (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации №736966 является словесным и представляет собой слово "POLOGARAGE", выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам подано заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.07.2007, о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации №736966 знака "POLOGARAGE" полностью в связи с его неиспользованием в течение пяти, предшествующих дате подачи данного заявления.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 12.09.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 26.12.2007. Заседание коллегии было перенесено на 21.04.2008.

Представителем правообладателя в корреспонденции от 28.12.2007 были представлены отзыв и следующие материалы:

- копия учредительного договора правообладателя [1];

- копия свидетельства о деятельности. Выданного Торговой палатой Стамбула [2];

- копия сертификата регистрации международного товарного знака "POLOGARAGE" №736966 [3];

- копия договора аренды помещений в торговом центре "Атриум" между ООО "ЛЕВ ТЕКСТИЛЬ" и ЗАО "ИНГЕОКОМ КРК" от 18.05.2002 с дополнительным соглашением об уступке прав по договору ООО "Леву Текстиль" [4];

- копия договора подряда от 30.04.2005 на производство работ по ремонту магазина в торговом центре "Атриум" заключенного с ООО "СЕЗ ТЕКСТИЛЬ Лимитед" [5];

- копия контракта №1 от 05.05.2005 между правообладателем и ООО "СЕЗ ТЕКСТИЛЬ Лимитед" на поставку товаров в РФ с копиями ГТД [6];

- копия договора аренды №ОДА00151 от 01.10.2006 [7];

- копии сертификатов Госстандарта РФ по продукции турецкой фирмы с указанием также товарного знака [8];

- копия объявления в газете от 26.05.2002 о магазине мужской и женской одежды "POLOGARAGE" [9];

- копии актов экспертизы от 26.12.2002 по продукции с маркировкой "POLOGARAGE" [10];

- фотографии магазина мужской и женской одежды "POLO GARAGE" [11].

Правообладателем к заседанию коллегии, назначенному на 21.04.2008, дополнительно представлены следующие материалы:

- Постановление ВАС РФ 1164/04 от 13.04.2004 [12];

- распечатки из Интернета [13];

- копии сертификатов за 2002 -2005 года [14];

- копии ГТД (с приложением договора и подтверждающих его исполнение бухгалтерских документов) за 2005-2007 гг. [15].

На заседании коллегии, состоявшемся 21.04.2008, лицом, подавшим заявление, было отмечено следующее:

- использование товарных знаков, помимо правообладателя допускается иным лицом на основании лицензионного договора, однако лицензионный договор не представлен;

- документ [6] не является лицензионным договором, не содержит спецификации на ввозимые товары;

- взаимоотношения правообладателя с ООО "Модуль", упомянутым в ГТД в качестве получателя продукции, не установлены;

- отсутствуют сведения о поступлении товара на территорию Российской Федерации и дальнейшей реализации;

- представленные сертификаты со сроком их действия до 14.02.2005 не могут относиться ни к контракту [6], ни к приложенным ГТД;

- представленные договоры аренды [4], [7] никакого отношения к использованию товарного знака по международной регистрации №736966 для товаров 25 класса МКТУ не имеют;

- акт экспертизы [10] относится к товарам "сумки женские", которые не являются товарами 25 класса МКТУ.

По просьбе представителя правообладателя ввиду необходимости представления дополнительных материалов, подтверждающих использование рассматриваемого знака по международной регистрации №736966, заседание коллегии было перенесено на 12.05.2008, на котором представлены следующие материалы:

- кассовые чеки за 2005 – 2006 года [16];

- Решение №1 от 22.03.2005 [17];

- карточка регистрации контрольно-кассовой техники №6168/2 [18];

- свидетельство о государственной регистрации ООО "СЕЗ ТЕКСТИЛЬ Лимитед" [19];

- свидетельство о постановке на учет ООО "СЕЗ ТЕКСТИЛЬ Лимитед" в налоговом органе РФ [20];

- грузовая таможенная декларация №10005020/191205/0055003 [21];

- образцы продукции: футболка, юбка, обувь и т.д. [22].

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

С учетом даты (05.06.2000) внесения международной регистрации №736966 в реестр МБ ВОИС правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, №3520-1, введенный в действие с 17.10.92 (далее – Закон), и упомянутые Правила.

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 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 подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам учитывался период времени с 12.07.2002 по 11.07.2007.

Палата 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, использовали знак "POLOGARAGE" по международной регистрации №736966 в отношении товаров 25 класса МКТУ - "одежда, обувь, головные уборы".

Как следует из материалов заявки №736966/50, рассматриваемый знак представляет собой словесное обозначение "POLOGARAGE", выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Документы [1] - [5], [7], [9], [11] носят лишь информативный характер, не свидетельствующий собственно о поставках и реализации товаров в указанный период времени на территории Российской Федерации. В документе [10] речь идет о товаре - "сумки женские", которые являются товарами 18 класса МКТУ, то есть данный документ не может быть принят к рассмотрению в качестве доказательства использования рассматриваемого

знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Из представленных сертификатов соответствия [8], [14] следует, что указанные виды продукции (одежда), маркируемые рассматриваемым знаком "POLOGARAGE", прошли испытания на соответствие требованиям безопасности, установленным нормативными документами, и признаны соответствующими этим требованиям.

Что касается остальных документов, представленных правообладателем, необходимо отметить следующее.

Правообладателем рассматриваемого знака по международной регистрации №736966 является компания POLO GIYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (TR).

В соответствии с контрактом [6] правообладатель выступает в качестве поставщика продукции (одежды, обуви и т.д.), маркированной знаком "POLOGARAGE", и поставляемой на территорию Российской Федерации для фирмы ООО "СЕЗ ТЕКСТИЛЬ Лимитед" (Россия) для последующей его реализации на территории Российской Федерации. Согласно документам [17] - [20] фирма ООО "СЕЗ ТЕКСТИЛЬ Лимитед" зарегистрирована в установленном порядке в налоговом органе Российской Федерации.

Ввоз товара (одежды, обуви, головных уборов), маркированного оспариваемым знаком "POLOGARAGE", на территорию Российской Федерации подтверждается грузовыми таможенными декларациями [15], [21], в которых в качестве получателя товара указана фирма ООО "СЕЗ ТЕКСТИЛЬ Лимитед", а изготовителем выступает правообладатель. Реализация указанного товара фирмой ООО "СЕЗ ТЕКСТИЛЬ Лимитед" на территории Российской Федерации подтверждается кассовыми чеками [16], из которых следует, что каждый товар имеет свой номер, который соответствует номеру товара, указанному в таможенной декларации (например, №FHR236001 для кепки из чека 0132 от 13.03.2006 соответствует номеру товара, указанному в таможенной декларации 10005020/191205/0055003 [21]; №BNR2405 для обуви из чека 0154 от 04.04.2006 соответствует номеру товара, указанному в таможенной декларации 10005020/191205/0055003 [21]; №BHR1150 для свитера из чека 0050 от 21.12.2005 соответствует номеру товара, указанному в таможенной

декларации 10005020/191205/0055003 [21]).

Таким образом, исходя из положений статей 4, 22, 23 и 26 Закона в их взаимосвязи следует, что действия по перемещению, ввозу на территорию Российской Федерации, хранению, предложению к продаже, продаже, а также иному введению в гражданский оборот на территории России товаров, маркированных товарным знаком, признаются использованием этого товарного знака и подлежат согласованию в допустимой действующим законодательством форме с правообладателем.

Такое согласие правообладателя может быть выражено в различных формах, в том числе в виде гражданско-правового договора, в котором в явной форме выражено согласие правообладателя на введение товара в гражданский оборот на территории России.

То есть компания ООО "СЕЗ ТЕКСТИЛЬ Лимитед" действовала во исполнение обязательств, принятых перед правообладателем и поставка на территорию Российской Федерации была осуществлена с согласия правообладателя, что является достаточным для признания факта использования знака по международной регистрации № 736966 именно правообладателем.

Кроме того, при изучении товаров [22] (футболок, юбок, свитеров, обуви), представленных на обозрение коллегии Палаты по патентным спорам, установлено, что правообладатель маркирует товар рассматриваемым знаком "POLOGARAGE", выполненным заглавными буквами латинского алфавита.

Следовательно, представленные документы доказывают поставку товара, маркированного оспариваемым товарным знаком "POLOGARAGE", самим правообладателем или лицами, получившими в установленных формах его согласие, введение в хозяйственный оборот в оспариваемый период (с 12.07.2002 по 11.07.2007) на территории Российской Федерации. Из вышеизложенного следует вывод об использовании товарного знака "POLOGARAGE" на территории РФ в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Таким образом, правообладателем доказано использование знака "POLOGARAGE" по международной регистрации №736966 в оспариваемый

период.

Учитывая выше изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении заявления, поступившего 12.07.2007 и оставить в силе правовую охрану знака "POLOGARAGE" по международной регистрации №736966 на территории Российской Федерации.**