

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 24.03.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 730835 изобразительного знака, поданное ООО «Комбинат Спортивной Обуви «Спорт», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №730835 изобразительного знака, произведенной Международным бюро ВОИС 17.03.2000 на имя компании **adidas AG, Германия** (далее – правообладатель), предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в регистрации (обувь для спорта и отдыха).

Изобразительный знак по международной регистрации №730835 представляет собой три наклонные параллельные друг другу полосы темного цвета, находящиеся на одинаковом расстоянии друг о друга. Для демонстрации расположения товарного знака в виде трех полос на самом товаре (обуви) в знаке приведено контурное изображение ботинка. При этом само изображение предмета обуви (ботинка) неохраноспособно, поскольку оно не обладает различительной способностью по отношению к этому товару, что отражено в решении от 20.08.2001 о предоставлении знаку

правовой охраны на территории Российской Федерации и в базе данных ВОИС в пункте (571) регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №730835 изобразительного знака полностью в связи с его неиспользованием на основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса.

Правообладатель, уведомленный должным образом о поступившем заявлении, представил отзыв, в котором указал, что изобразительный знак по международной регистрации №730835 регулярно использовался правообладателем и подконтрольными ему лицами, с изменением его отдельных элементов, не влияющим на различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку, в связи с чем основания для досрочного прекращения его правовой охраны отсутствуют.

К отзыву приложены следующие материалы, подтверждающие использование правообладателем на территории Российской Федерации принадлежащего ему знака:

- распечатка знака по международной регистрации №730835 из базы данных WIPO-ROMARIN с переводом на 3л.[1];

- выписка из реестра ВОИС и копия решения от 20.08.2001 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации только для трех полосок, расположенных на боковой части обуви.[2];

- распечатка международных регистраций №№115933, 654747, 619563, 597111, 484788, 426712, 534827А, 541832, 545689 из базы данных WIPO-ROMARIN и свидетельств №№372463, 372462, 369650, 369587 из базы данных ФИПС изобразительных знаков с указанием пространственного положения места их расположения на маркируемых товарах на 36л. [3];

- письменное заявление правообладателя с подтверждением факта использования знака по международной регистрации №730835 под его контролем и обобщенная схема взаимосвязи между правообладателем, производителями и дистрибьютором товаров, маркированных этим знаком, с переводом на 5л. [4];
- лицензионный договор между правообладателем и компанией adidas International B.V. от 01.01.1997 с переводом [4.1];
- копия лицензионного соглашения между правообладателем и компанией adidas International B.V., зарегистрированного в Роспатенте 18.08.1998 [4.2];
- Декларация Германии в ВОИС с переводом [4.3];
- сублицензионный договор между компанией adidas International B.V. и ЗАО «Адидас-Москва, Лтд», зарегистрированный в Роспатенте 18.08.1998 [4.4];
- сублицензионный договор от 01.01.1997 между компанией adidas International B.V. и adidas Asia Pacific Ltd. с переводом [4.5];
- копия документов, подтверждающих переименование компании adidas Asia Pacific Ltd. в adidas-Salomon International Sourcing Ltd. и далее в adidas Sourcing Ltd. с переводом [4.6];
- копия договора поставки № ASIS/2002-1 от 22.03.2002 между компанией «адидас - Саломон Интернейшенел Соурсинг Лимитед», Гонконг (продавец) и ООО «Адидас», Россия с дополнениями и платежные поручения по этому договору [4.7];
- копия договора на производство между компанией adidas –Salomon International Sourcing Limitedd и компанией Planet Corporanion, Тайвань от 01.10.2008 с переводом [4.8];

- письма-разрешения от компании adidas-Salomon International Sourcing Ltd. на производство и экспорт спортивной обуви на фабриках уполномоченного производителя Planet Corporation [4.9];

- договор от 01.10.2008 на изготовление продукции между adidas Asia Pacific Ltd., Гонг Конг, и Shyang Way Industrial Co., Ltd., Тайвань (Shyng Shin Bao Industrial Co., Ltd., Китай), с переводом и письма с переводом, подтверждающие выполнение производственных договоров между adidas Sourcing Ltd. (adidas-Salomon International Sourcing Ltd. ) и компаниями уполномоченного представителя (Шян Шин Бао Индастриал Ко Лтд., Китай, Поу Юэн (Вьет Нам) Энтерпрайз Лтд., Вьетнам, Клиарвей Интернейшнл Лимитед, Тайвань) [4.10];

- договор на оказание транспортных услуг между компанией adidas Sourcing Ltd и компанией Maersk Logistics Hong Kong Limited [4.11];

- каталоги обуви, маркированной знаком по международной регистрации №730835, грузовые таможенные декларации, подтверждающие ввоз товаров, маркированных знаком по международной регистрации №730835, на территорию Российской Федерации (2003 – 2008 г.г.), товарно-транспортные накладные, договоры купли-продажи по предварительному заказу фирменных товаров «adidas» между ООО «Адидас» и ООО «Виктория» (№20072-PAGDJ-CR-24530 от 15.06.2007), ООО «Интерспорт Россия» (№20072-PAGDJ-SH-39600 от 01.07.2007) [5];

- санитарно-эпидемиологические заключения на продукцию (обувь для спорта и отдыха), произведенную по договору ASIS/2002-1 от 22.03.2002 [6];

- письма Федеральной таможенной службы России [7];

- договор поставки по предварительному заказу между ООО «Адидас» и ООО «Интерспорт Россия» №20072-PAGDJ-SH-39600 от 01.07.2007 [8];

- копии страниц каталогов (февраль 2008, март 2007, январь 2006, февраль 2004, март 2004, декабрь 2003) и публикаций в российских СМИ [9].

От лица, подавшего заявление, было представлено дополнительное обоснование к заявлению, в котором, в частности, указано, что представленные правообладателем материалы не могут являться доказательством использования товарного знака по международной регистрации №730835, поскольку «...размещение на товарах исключительно трех полос, с исключением нанесения неохраняемого элемента знака, т.е. без нанесения товарного знака в целом в том виде как он зарегистрирован, не может быть признано использованием зарегистрированного товарного знака или использованием последнего с изменениями его отдельных элементов».

Правообладателем дополнительно были представлены материалы, подтверждающие использование знака по международной регистрации №730835 в период с января по март 2008 года:

- перевод приложений А и В к ранее представленному договору [4.10] между компаниями adidas Asia Pacific Ltd., Гонг Конг, и Shyang Way Industrial Co., Ltd., Тайвань (Shyng Shin Bao Industrial Co., Ltd., Китай) [10];

- договор на производство товаров между adidas Sourcing Limited и компанией Apache Footwear Limited с приложениями на производство товаров [11];

- подборка товаров из каталогов с указанием артикула и соответствующие этим товарам документы (грузовые таможенные декларации о ввозе товара на территорию Российской Федерации, инвойсы, товарные накладные) за 2008 год [12];

- выписки из торговых реестров, свидетельствующие о том, что компании, осуществляющие использование товарного знака под контролем правообладателя, являются его аффилированными предприятиями [13];

- результаты информационного поиска в АС «Товарные знаки РФ на сходство изобразительных элементов товарных знаков и публикация выявленных товарных знаков, свидетельствующие об обычной практике Роспатента, наряду с патентными ведомствами других стран, использовать изображение обуви для отображения размещения самого товарного знака непосредственно на товаре [14];

- платежные поручения, подтверждающие оплату в период с января 2008 по ноябрь 2008 товара, поступившего к ООО «АДИДАС» в период с января по март 2008 года [15].

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

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

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, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 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 течении 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты (24.03.2008) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления, т.е. с 24.03.2005 по 23.03.2008 включительно.

Согласно представленным материалам (каталоги [5], [9], [12]) знак по международной регистрации №730835 используется правообладателем с изменениями толщины полос и их цвета, которые существенно не меняют его отличительный характер, что предусмотрено статьей 5С(2) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, поскольку, как указано выше, правовая охрана знаку предоставлена только в отношении трех полос, составляющих зарегистрированный знак, которые нанесены на боковую поверхность обуви – товара, в отношении которого предоставлена правовая охрана знаку на территории Российской Федерации.

Анализ представленных правообладателем документов показал следующее.

Использование знака по международной регистрации №730835 осуществлялось под контролем правообладателя [4] и в соответствии с представленными договорами подконтрольными ему лицами (аффилированными компаниями правообладателя) [13].

Правообладатель на условиях исключительной лицензии по договору [4.1] от 01.01.1997 уполномочил компанию adidas International B.V., Нидерланды (далее – лицензиат), производить и реализовывать продукцию, маркированную товарными знаками правообладателя, на территории всего мира с правом предоставления sublicензий.



В свою очередь лицензиат с согласия правообладателя предоставил сублицензию компании adidas Asia Pacific Ltd. (переименованную в дальнейшем в adidas Sourcing Ltd., Китай) [4.5], [4.6] на сбыт и распространение продукции, маркированной товарными знаками правообладателя с правом привлекать уполномоченных производителей с целью производства этой продукции.

В рамках предоставленных полномочий компания adidas Sourcing Ltd. заключала договоры на производство товаров, маркированных знаками правообладателя, с различными производителями [4.8], [4.9], [4.10], [10], [11].

С согласия правообладателя лицензиат заключил сублицензионное соглашение с российской компанией ЗАО «Адидас-Москва, Лтд.» (в связи с реорганизацией правопреемником является ООО «Адидас») [4.4] на сбыт и распространение на территории Российской Федерации продукции, маркированной товарными знаками правообладателя.

Надлежащее исполнение обязательств сторонами по указанному договору подтверждено Актом сверки за период с 01.01.2003 по 31.12.2008 [4.4].

ООО «Адидас» по договору поставки [4.7] закупала у компании adidas Sourcing Ltd. товар, маркированный знаками правообладателя, включая обувь, маркированную знаком по международной регистрации №730835, в целях дальнейшей реализации на территории Российской Федерации, в том числе оптовым покупателям ООО «Виктория», ООО «Интерспорт Россия».

Исполнение договора [4.7] подтверждено грузовыми таможенными декларациями, подтверждающими ввоз товаров по указанному соглашению на территорию Российской Федерации, товарно-транспортными накладными [5] и платежными поручениями [4.7], [12], [15], в том числе в период времени с января по ноябрь 2008 года, т.е. вплоть до подачи заявления от 24.03.2008.

Правообладателем представлены также санитарно-эпидемиологические заключения [6] на продукцию, поступившую на территорию Российской Федерации по договору [4.7].

Дополнительным свидетельством того, что товар, маркированный знаком по международной регистрации №730835, ввозился на территорию Российской Федерации уполномоченными импортерами, в том числе ООО «Адидас», под контролем правообладателя, являются письма Федеральной таможенной службы [7].

Таким образом, правообладателем представлены материалы, подтверждающие использование на территории Российской Федерации принадлежащего ему знака по международной регистрации №730835 в указанный период времени в отношении товаров 25 класса МКТУ, в силу чего коллегия Палаты по патентным спорам не видит оснований для удовлетворения заявления от 24.03.2008.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении заявления от 24.03.2008 и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №730835.**