

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила) рассмотрела заявление от 15.06.2007, поданное ООО «Зуйков и партнеры» (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 751641 знака «AMAZON», при этом установила следующее.

Международная регистрация № 751641 знака «AMAZON» произведена Международным бюро ВОИС (далее – МБ ВОИС) 15.09.2000 в отношении товаров и услуг 01-42 классов МКТУ, перечисленных в перечне, на имя компании Amazon Europe Holding Technologies SCS, Люксембург (далее - правообладатель). Решением Роспатента от 19.12.2005 международной регистрации № 751641 знака «AMAZON» предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и части товаров 01, 05, 06, 21 и 32 классов МКТУ. По информации Международного реестра наименование правообладателя изменено на Amazon Europe Holding Technologies SCS.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.06.2007 о досрочном прекращении правовой охраны знака «AMAZON» по международной регистрации № 751641 в отношении всех товаров/услуг в связи с его неиспользованием.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемому товарному знаку 11.02.2002 был вынесен предварительный отказ в предоставлении правовой охраны ввиду выявленных старших прав на сходные до степени смешения товарные знаки, а впоследствии вынесено окончательное решение, предоставляющее правовую охрану товарному знаку частично. С учетом вынесенного отказа и на основании положений статьи 4 Мадридского соглашения дата международной регистрации 15.09.2000 в контексте Закона должна быть приравнена к дате подачи заявки (Статья 8 Закона), а не дате регистрации знака, и, следовательно, пятилетний срок с даты регистрации еще не истек. Нельзя требовать от заявителя начала использования знака, по которому не принято решение о предоставлении ему правовой охраны.

- владелец провел переговоры с правообладателями противопоставленных знаков и получил разрешения на регистрацию. Владельцу были предъявлены претензии к правовой охране товарного знака, что препятствовало нормальному использованию товарного знака;

- владелец международной регистрации основоположник группы компаний Амазон, включающей ассоциированные компании Amazon.com Inc, ICI Holdings Limited, Amazon Europe Holding, Inc, Amazon.com Int'l Sales, Inc, которые осуществляют услуги по предоставлению доступа к Интернет-сайту, предлагающему широкий выбор книг и других товаров. Деятельность компании стремительно развивалась, в результате чего компания приобрела домены amazon.de и amazon.ru;

- при обращении к домену amazon.ru, потребитель попадает на общеевропейский сайт компании amazon.eu, предлагающий на выбор три европейские площадки (amazon.de, amazon.fr, amazon.co.uk), либо материнскую площадку amazon.com;

- товарный знак используется на сайтах компании, на упаковке поставляемого покупателю товара, в сопровождающем оформлении заказа

сообщении по электронной почте, в отгрузочных ярлыках и упаковочных листах;

- владелец осуществляет свою деятельность в России посредством своей программы сотрудничества, в рамках которой Амазон позволяет определенным физическим и юридическим лицам размещать прямой указатель на сайты Амазон на своих собственных вебсайтах в форме т.н. «баннера» со знаком AMAZON и указателем « в сотрудничестве с».

На основании изложенных доводов правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления или прекратить делопроизводство по заявлению.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- выписка из Единого торгового реестра Люксембурга на 6 л. [1];
- информация о домене amazon.de на 3 л. [2];
- информация о домене amazon.ru на 2 л. [3];
- перечень товаров, реализуемых на сайте amazon.com на 3 л. [4];
- распечатки Интернет с сайта amazon.com, на которых используется товарный знак, на 27 л. [5];
- распечатки сайтов amazon.de, amazon.fr, amazon.co.uk, amazon.co.jp на 14 л. [6];
- скрин-шоты Интернет-страниц amazon.com на 7 л. [7];
- скрин-шоты Интернет-страниц amazon.de на 6 л. [8];
- скрин-шоты Интернет-страниц amazon.ca на 7 л. [9];
- скрин-шоты Интернет-страниц amazon.co.uk на 6 л. [10];
- скрин-шоты Интернет-страниц amazon.fr на 6 л. [11];
- скрин-шоты Интернет-страниц amazon.co.jp на 7 л. [12];
- скрин-шоты Интернет-страниц amazon.eu на 3 л. [13];
- распечатка условий доставки товаров с сайта amazon.com с переводом на 11 л. [14];
- образец упаковки товара со знаком AMAZON на 3 л. [15];

- распечатка электронного сообщения, подтверждающего факт отгрузки товара в РФ, на 4 л. [16];
- накладная к заказу на 2 л. [17];
- нотариально заверенный отчет о поставках товаров в Россию с сайтов компании на 8 л. [18];
- нотариально заверенный отчет о поставках в Россию с сайта Amazon.de по 03 марта 2007 года на 7 л. [19];
- сведения из Интернет с сайта книжного магазина Болеро на 4 л. [20];
- сведения из Интернет с сайта www.zapp.ru на 9 л. [21];
- сообщение с электронной почты на 2 л. [22];
- решение Палаты по патентным спорам от 14.05.2005 на 4 л. [23];
- письмо ФПП «ИННОТЭК» № RU20-IN/130 от 16.03.2004 на 1 л. [24];
- сведения с сайта check.ru на 1 л. [25];
- письмо РОСНИИРОС от 08.08.2005 на 1 л. [26];

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (15.09.2000) международной регистрации правовая база для рассмотрения заявления от 15.06.2007г. включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенный в действие с 17.10.92 (далее — Закон) и упомянутые 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 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 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 со дня регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

В соответствии с заявлением от 15.06.2007 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны международной регистрации № 751641 на территории Российской Федерации по причине неиспользования знака для всех товаров и услуг в течение пяти, предшествующих дате подачи заявления, то есть с 15.06.2002 по 14.06.2007.

Международный знак № 751641 представляет собой словесное обозначение «Amazon», выполненное стандартным шрифтом латинскими буквами с заглавной буквы А.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они подтверждают использование в обозначенный период международного знака «AMAZON» на территории Российской Федерации в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно обеспечение и совершение коммерческих сделок в электронном универсальном магазине; осуществление продаж и расчетов посредством интерактивного шоппинга в компьютерной сети и/или других каналов сбыта.

В соответствии с документами [1] владелец международной регистрации зарегистрирован в качестве юридического лица в форме командитного товарищества, в котором участвуют ассоциированные лица: Амазон.ком Инк., Эй-Си-Ай Холдингс Лтд, Амазон Юроп Холдинг, Инк, Амазон.ком Интернэшнл Сэйлс, Инк.

По информации регистратора доменов [2, 3, 25, 26] сайт amazon.ru зарегистрирован на имя компании Amazon Europe Holding Technologies SCS, а сайт amazon.de зарегистрирован на имя Amazon.de GmbH, наименование которого впоследствии изменилось на Amazon Europe Holding Technologies SCS. Информация, размещенная на сайтах указанных лиц, [4-5] представляет собой перечни товаров, цены и аннотации на товары, которые можно заказать через Интернет. Информация доступна для российских потребителей на сайте amazon.ru, а также по гиперссылке через портал amazon.eu [6], на сайтах amazon.de, amazon.fr, amazon.co.uk [5].

Представленные правообладателем копии упаковки доставленного товара, электронного письма заказа и накладной, подтверждающей получение заказа, свидетельствуют о введении в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации товаров с использованием Интернет-сайтов, принадлежащих владельцу международной регистрации [15, 16, 17]. Об осуществлении продаж товаров российским потребителям свидетельствуют отчеты о заказах, выполненных для России с использованием Интернет-сайтов, amazon.com, amazon.ca, amazon.fr, amazon.co.uk, amazon.de [18, 19].

Таким образом, представленные правообладателем доказательства свидетельствуют об использовании им товарного знака «AMAZON» в отношении части обозначенных выше услуг 35 класса МКТУ.

Доказательства использования международного знака «AMAZON» № 751641 в отношении других товаров и услуг 01, 02, 04-42 классов МКТУ, представлены не были.

Относительно довода правообладателя о том, что не истек пятилетний срок, поскольку международной регистрации был вынесен предварительный отказ в предоставлении правовой охраны, Палата по патентным спорам считает необходимым указать, что при рассмотрении заявлений, предусмотренных пунктом 1.12 Правил, в качестве даты предоставления

правовой охраны международной регистрации рассматривается дата международной регистрации.

Такой подход обоснован следующими положениями Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. (пересмотренного и измененного) (далее - Мадридское соглашение).

Согласно статье 4(1) Мадридского соглашения с момента регистрации, произведенной МБ ВОИС в соответствии с положениями статей 3 и 3ter в каждой заинтересованной Договаривающейся стране предоставляется такая же правовая охрана знаку, как если бы он был заявлен там непосредственно.

Согласно статье 3(4) Мадридского договора МБ немедленно регистрирует знаки, заявки на которые поданы в соответствии со статьей 1.

Датой регистрации считается дата подачи заявки на международную регистрацию в стране происхождения, при условии, что МБ получило заявку в течение двух месяцев, считая с даты этой подачи. Если заявка не была получена в этот срок, МБ регистрирует заявку по дате ее получения.

Следует отметить, что статья 4 Мадридского соглашения не связывает дату завершения экспертизы в соответствии с национальным законодательством Договаривающейся страны с датой регистрации, т.е. не указывает, что дата получения МБ окончательного уведомления о предоставлении охраны в Договаривающейся стране будет являться датой регистрации международной заявки.

Согласно утвержденному ВОИС перечню кодов INID в отношении товарных знаков (см. Стандарт ВОИС ст. 60 «Рекомендации, относящиеся к библиографическим данным о товарных знаках») дата, которой соответствует код (151), и является датой регистрации международной заявки, т.е. той датой, с которой можно отсчитывать установленный Законом срок непрерывного неиспользования товарного знака.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 15.06.2007 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 751641 частично, сохранив её действие в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: providing and settlement of commercial transactions within the scope of an electronic department store; providing of sales and their settlement via online shopping in computer networks and/or other distributing channels.