

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 16.11.2009, поданное КИКО С.р.л., Италия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №752053 знака «КИКО», при этом установлено следующее.

Международная регистрация №752053 знака «КИКО» произведена МБ ВОИС 06.02.2001 в отношении товаров 25 класса МКТУ, перечисленных в перечне, на имя Beijing Dongfangbaihe Fuzhuang Fushi Youxian Gongsi, Yi 36, Fengxiang Keji Kaifaqu, Huairou CN-101400 Beijing, Китай (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны международного знака №752053 в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Материалы, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №752053 в отношении вышеуказанных товаров представлены на коллегии Палаты по патентным спорам 24.02.2010.

Правообладателем международной регистрации №752053 в качестве доказательств использования товарного знака в отношении товаров 25 класса представлены следующие источники информации:

1. Контракт №2 DF08KK108 от 17.10.2008 г., платежные документы (Application for Funds Transfers) от 09.07.2009 г. и от 12.08.2009 г., спецификация (The Detail of Clothing Production) от 20.04.2009, письма-сообщения (Sales Confirmation) от 11.06.2009 г., 15.07.2009 г., упаковочные Листы (Packing List) от 11.06.2009 г., 15.07.2009 г.
2. Договор лицензионного использования торговой марки от 20.10.2008 г.
3. Договор комиссии № DF08KK102 от 09.10.2008 г., платежные документы (Application for Funds Transfers) от 05.08.2009 г. и от 07.09.2009 г., спецификация (The Detail of Clothing Production) от 01.07.2009, письма-сообщения (Sales Confirmation) от 08.07.2009 г., 10.08.2009 г., упаковочные

Листы (Packing List) от 08.07.2009 г., 10.08.2009 г.

4. Контракт № MSL-2008-01 от 15 октября 2008 г.
5. Инвойс № MSL-027/09 от 29.07.2009 г., Упаковочная спецификация MSL-027/09P от 29.07.2009 г., добавочные Листы к грузовой таможенной декларации №10617010/130809/0003599, платежные документы (заявления на переводы распорядительные письма) от 11.09.2009 г., 17.09.2009 г., 18.09.2009 г., 24.09.2009 г., 08.10.2009 г., 13.10.2009 г.
6. Инвойс № MSL-041/09 от 15.09.2009 г., Упаковочная спецификация MSL-041/09P от 15.09.2009 г., добавочные Листы к грузовой таможенной декларации №10617010/270909/0004145, товарно-транспортная накладная №90 от 25.09.09 г., платежные документы (заявления на перевод и распорядительные письма) от 19.11.2009 г., 23.11.2009 г.
7. Сертификат соответствия № РОСС CN.AB36.B00654.
8. Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.16.851.П.101039.12.08 от 03.12.2008 г.
9. Договор поставки N4 15/11/2009 от 15.08.2009 г., спецификации N4 1, 2, платежное поручение № 5 от 28.01.2010 г, товарные накладные №№ 219 от 01.10.2009 г., 229 от 10.10.2009 г., счета-фактуры № 219 от 01.10.2009 г., 229 от 10.10.2009 г., счета на оплату № 15 от 30.08.2009 г., № 27 от 15.09.2009 г.
10. Доверенности от 01.01.2006 г., 01.01.2007 г., 01.01.2008 г., 01.01.2009 г., 01.01.2010 г.
11. Уведомление о государственной регистрации договора от 12.03.2010г.. Лицензионный договор на исключительное использование товарного знака от 20.10.2009 г.
12. Распечатка с сайта www.kikokids.ru.
13. Распечатка с сайта www.nic.ru.
14. Договор поставки № 26 от 15.02.2008г. между ИП Стрельниковым А.В. и ИП Лемберг Н.Е., платежное поручение № 173 от 21.10.2008 г., товарная накладная № 586 от 16.10.2008 г., счет № 586 от 16.01.2008г., Договор поставки №2 от 01.02.2008 г. между ИП Стрельниковым А.В. и ООО «Эсприд», товарные накладные № 34 от 25.03.2008 г., №№ 144 от 03.10.2008 г., счета-фактуры № 34 от 25.03.2008 г., №144 от 03.10.2008 г., договор поставки N4 13 от 06.02.2009 г. между ИП Стрельниковым А.В. и ООО «Эсприд», товарные накладные № 171 от 17.03.2009 г., № 252 от 20.10.2009 г., счета-фактуры №

171 от 17.03.2009 г., № 252 от 20.10.2009 г.

15. Договор поставки № 27 от 18.02.2008 г. между ИП Стрельниковым А.В. и ИП Акимовым М.А., платежные поручения №№ 483 от 15.10.2008 г., 517 от 26.01.2009 г., товарные накладные №№ 535 от 13.10.2008 г., 62 от 22.01.2009 г., счет № 62 от 22.01.2009 г., № 535 от 13.10.2008 г.
16. Договор поставки № 39 от 01.03.2008 г. между ИП Стрельниковым А.В. и ООО «Атлант», платежные поручения №№ 47 от 08.10.2008 г., 51 от 15.10.2008 г., 60 от 27.10.2008 г., 27 от 26.01.2009 г., 87 от 27.02.2009 г., 104 от 11.03.2009 г., 113 от 17.03.2009 г., товарные накладные №№ 51 от 15.10.2008 г., 196 от 30.10.2008 г., 33 от 26.01.2009 г., счет № 51 от 15.10.2008 г., № 33 от 26.01.2009 г.
17. Периодические каталоги товаров.
18. Рекламный буклет KIKO.
19. Плакаты с рекламой товаров, маркированных товарным знаком KIKO.
20. Диплом выставки «BabyTeenStyle» (XXVII Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности, ВВЦ, г. Москва, 2006 г.).
21. Фотографии образцов товаров, маркированных товарным знаком KIKO (на лейблах, этикетках), фотографии магазина детской одежды, реализующего товар, маркированный товарным знаком KIKO.
22. Распечатка с сайта Яндекс. Словари, Большая советская энциклопедия.
23. Распечатка с сайта Яндекс. Словари, Российский гуманитарный энциклопедический словарь.
24. Копии паспорта, свидетельства ОГРНИН, свидетельства ИНН, свидетельства о внесении в Реестр субъектов малого предпринимательства Москвы в отношении ИП Стрельникова А.В.

По мнению правообладателя, изложенному в отзыве на заявление, представленные материалы свидетельствуют о том, что под контролем правообладателя товары 25 класса МКТУ, маркированные знаком по международной регистрации №752053, производятся и поставляются в Российскую Федерацию.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по международной регистрации №752053 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

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

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ (далее - Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного знака считается размещение 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.

На основании 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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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, при условии, что использование товарного 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.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.11.2009, знак по международной регистрации №752053 не использовался в отношении товаров 25 класса МКТУ в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, в частности в период с 19.11.2006 по 18.11.2009 включительно.

Знак по международной регистрации состоит из расположенных друг над другом двух иероглифов, горизонтальной черты и словесного элемента «KIKO», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом (далее – знак «KIKO»).

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал знак международной регистрации №752053 в отношении товаров 25 класса МКТУ – «одежда, обувь, головные уборы, пояса (одежда)».

Анализ представленных документов, относящихся к указанному в заявлении периоду, показал следующее.

Правообладатель знака по международной регистрации №752053 Beijing Dongfangbaihe Fuzhuang Fushi Youxian Gongsі (Пекин Донгфэнгбэйх Фужуэнг Фуши Юксиэн Гонси) с целью производства товаров 25 класса МКТУ заключил Контракт № DF08KK108 с Clothes Factory DIN КНОУ (Китай), согласно которого Clothes Factory DIN КНОУ выполняет работу в соответствии с требованиями правообладателя и передает ему результат работы, а правообладатель, соответственно, оплачивает его. Работы, выполняемые по указанному Контракту, включают в себя производство одежды, обуви, головных уборов народного потребления марки «KIKO» [1].

Для реализации произведенного товара правообладателем заключен агентский договор (Контракт № DF08KK102 от 09.10.2008 г.) с Маньчжурской торговой компанией «Ши Лун» (Manzhouli Shilong Trade Co. Ltd) [3], согласно которому последняя за вознаграждение осуществляет реализацию товара.

Исполнение договоров между китайскими компаниями подтверждается платежными документами, письмами-сообщениями и упаковочными листами.

На территорию Российской Федерации Маньчжурская торговая компания «Ши Лун» на основании контракта № MSL-2008-01 от 15 октября 2008 г. Поставляет товар ООО «Контакт» (Приложение № 4).

В подтверждение осуществления поставок товара под товарным знаком «KIKO» на территорию Российской Федерации представлены инвойсы, таможенные декларации, платежные документы [5, 6].

Согласно данным документам территорию Российской Федерации пересекали такие товары под знаком «KIKO» как куртки, пальто, комбинезоны для детей.

ООО «Контакт» поставляет детскую одежду под товарным знаком «KIKO» ИП Стрельникову А.В. на основании договора поставки № 15/11/2009 от 15.08.2009 г. [9], который в дальнейшем реализовывал продукцию ООО «Эсприд», ИП Лемберг Н.Е. и др. [14-16].

Факт исполнения продаж подтверждается соответствующими товарно-транспортными накладными, счетами-фактуры, платежными поручениями.

Знак по международной регистрации №752053 проставляется на ярлыках одежды, в рекламных буклетах и каталогах, в том виде как зарегистрирован.

Дополнительно следует отметить, что товары «KIKO» прошли сертификацию [7, 8], рекламируются в Интернете [13] и в различных рекламных буклетах [18-20] и на выставках [20].

Вместе с тем, следует отметить, что сведения о поставках в Российскую Федерацию таких товаров под товарным знаком «KIKO» как обувь, головные уборы, пояса отсутствуют.

Довод правообладателя о том, что использованием спорного знака для данных товаров следует считать наличие в детских комбинезонах капюшонов и пинеток, а также поясов у пальто, не может быть признан убедительным в силу следующего.

Капюшоны и пинетки детских комбинезонов и пояса у пальто не являются самостоятельными товарами и продаются как неотъемлемые части одежды, предусмотренные ее фасоном.

Таким образом, факт использования знака «KIKO» по международной регистрации №752053 на территории Российской Федерации следует признать доказанным только в отношении товаров 25 класса МКТУ – «одежда».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 16.11.2009 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №752053 частично, сохранив ее действие в отношении товаров 25 класса МКТУ – «Vetements».